

---

# Indice

## Parte Prima

### I

*(Proprietà intellettuale e sviluppo economico sociale)*

**I.1.** Posizione del problema: riconoscimento della proprietà intellettuale, esigenze di sviluppo del mercato e istanze politico – sociali.

p. 2

**I.2.** Proprietà intellettuale e sviluppo sociale ed economico. La Dichiarazione del *WIPO* sul futuro dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (2004). che individua le necessarie correlazioni tra riconoscimento della proprietà intellettuale – sviluppo economico dei Paesi non industrializzati e tutela dei diritti umani. Le politiche di indirizzo del *WTO* per negoziati commerciali dedicati allo sviluppo,

p. 10

**I.3.** Le esigenze di tutela della proprietà intellettuale. Un approccio realistico

p. 20

**I.4.** L'eccesso di brevettazione.

p. 26

---

## PARTE SECONDA

### II

*(Proprietà intellettuale e nuove tecnologie)*

**II.1.** La Società dell'Informazione (*Global Information Infrastructure*). Le biblioteche destinate ad assicurare la disponibilità delle risorse informative per lo sviluppo e l'innovazione. La tutela della produzione intellettuale ed i diritti di accesso all'informazione.

p. 32

**II.2.** Società dell'Informazione e protezione del Software. Il Software a codice sorgente aperto (*OSS, Open source Software*). La normativa europea di settore.

p. 44

**II.3..** Proprietà intellettuale e biotecnologie. La direttiva comunitaria 98 /44:

p. 52

**II.4.** – Farmaci: l'accordo TRIPS dell'Organizzazione Mondiale del Commercio

p. 60

**II.5.** Proprietà intellettuale, settore agro – alimentare e organismi geneticamente modificati (OGM).

p. 68

---

**II.6.** Organismi geneticamente modificati, Biodiversità, Proprietà intellettuale. Potenziali benefici e potenziali rischi nell'uso delle biotecnologie. Quadro di riferimento della normativa europea e nazionale in materia.

p. 76

## **PARTE TERZA**

### **III**

*(Proprietà intellettuale e diritti umani)*

**III.1.** I diritti umani di quarta generazione. La tesi del Riccobono F.: la teoria dei diritti umani di quarta generazione interpretata come teoria dei doveri posti a carico di determinati soggetti.

p. 86

**III.2.** I diritti umani e la posizione dell'Unione Europea: la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

p. 97

**III.2.a.** Le politiche esterne dell'Unione in tema di diritti umani.

**III.2.b.** La Corte europea per i diritti umani

---

**III.3.** Riconoscimento della proprietà intellettuale e tutela dei diritti umani. La possibilità di un bilanciamento. La nota della Santa Sede del 20 giugno 2001 (documento).

p. 109

## **Parte QUARTA**

### **IV**

*(Il problema della proprietà industriale nella Unione Europea. Linee di tendenza.)*

**IV.1.** – Una considerazione generale sulla politica industriale europea

p. 118

**IV.2.** – La proprietà industriale nell’U.E

p. 125

**IV. 3.** - Sezione Documenti:

p. 132

**1.** - Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario COM/2000/0412 def.

**2** - Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario / COM/2003/0827 def.

---

**3.** - Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado /COM/2003/0828 def.

## **PARTE QUINTA**

### **V**

*(Proprietà intellettuale e contraffazione)*

**V.1.** – Contraffazione e pirateria: obiettivi dell’Unione europea

p. 190

**V.2.** – Rispetto del diritto sostanziale della proprietà intellettuale. Il processo di armonizzazione. Il Libro Verde della Commissione.

p. 192

**V.3.** - Libera circolazione e garanzia per una concorrenza leale ed equa nel mercato interno.

p. 194

**V.4.** – Azione alle frontiere per i paesi del Terzo Mondo.

p. 198

**V.5.** - Innovazione e concorrenzialità delle imprese.

p. 199

---

**V. 6.** – Contraffazione e pirateria: elementi destabilizzanti per l'equilibrio economico; danni all'occupazione; problemi fiscali e tutela dei consumatori.

p. 201

## **PARTE SESTA**

### **VI**

*(La tutela del copyright)*

**VI.1.** - Scenari sul *copyright* e il libero sviluppo dell'informazione.

p. 204

**VI.2.** – Aspetti legislativi del *copyright*.

p. 205

**VI.3.** – Scenari del conflitto tra *copyright* e industria culturale e libertà dell'informazione.

p. 208

**VI.4.** – Diritti dei consumatori.

p. 211

\*\*\*

---

## PARTE PRIMA

### *Proprietà intellettuale e sviluppo economico sociale*

---

**1.1. – (Premessa)** La locuzione “proprietà intellettuale” allude all’attività creativa dell’uomo e la rappresenta una categoria concettuale di carattere generale che raccoglie al suo interno una tipologia di figure molto ampia ed una pluralità di profili funzionali, costitutivi, soprattutto, dalle relazioni che evoca tra aspetti, economici, sociali e giuridici.

Se si scompone tale categoria generale, osserviamo che essa è composta, per un verso, dai tipi concernenti le creazioni letterarie ed artistiche dell’uomo. Si parla, in proposito, di “proprietà letteraria” e di “proprietà artistica”<sup>1</sup>. Per altro verso, in

---

<sup>1</sup> **Il sistema delle fonti di diritto d'autore** è molto articolato. Esistono una serie di Trattati internazionali, a partire dalla Convenzione di Berna nella sua ultima revisione del 1971, alla quale si legano i trattati WIPO del 1996. In ambito europeo si è molto legiferato per tentare di armonizzare la materia per favorire la circolazione dei beni e la creazione del mercato comune. Infine la legge italiana sul diritto d'autore e successive modificazioni, il cui testo originario risale al 1941 ed è stato interessato da circa una cinquantina di provvedimenti successivi, tra leggi e regolamenti. Indichiamo ora i più rilevanti testi normativi

**Convenzioni Internazionali:**

**Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche**

del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

**Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)** Ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747

Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994. (in Suppl. ord. n. 1, alla G. U. 10 gennaio 1994, n. 7)

**WIPO Copyright Treaty and the agreed statements of the Diplomatic Conference that adopted the Treaty and the provisions of the Berne Convention (1971) referred to in the Treaty (WCT)**. Adottato dal WIPO il 20 dicembre 1966.

**WIPO Performances And Phonograms Treaty**

(WPPT) adottata dalla Conferenza Diplomatica del 20 dicembre 1966

**Convenzione universale sul diritto d'autore**

firmata a Ginevra il 6 ottobre 1952 e riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 (G. U. n. 163, suppl. ord., del 16 giugno 1997)



---

**Convenzione di Roma** per la protezione degli artisti interpreti ed esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione Firmata a Roma il 26 ottobre 1961 Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi. Firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971

**Direttive comunitarie:**

**Direttiva 91/250**

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (Gazzetta ufficiale n. L 122 del 17/05/1991 pag. 0042 - 0046)

**Direttiva 92/100**

Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (Gazzetta ufficiale n. L 346 del 27/11/1992 pag. 0061 - 0066)

**Direttiva 93/83**

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo (Gazzetta ufficiale n. L 248 del 06/10/1993 pag. 0015 - 0021)

**Direttiva 93/98**

Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (Gazzetta ufficiale n. L 290 del 24/11/1993 pag. 0009 - 0013)

**Direttiva 96/9**

Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (Gazzetta ufficiale n. L 077 del 27/03/1996 pag. 0020 - 0028)

**Direttiva 98/71**

Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (Gazzetta ufficiale n. L 289 del 28/10/1998 pag. 0028 - 0035)

**Direttiva 2001/29/CE**

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società della informazione (Gazzetta Ufficiale n. L n. 167 del 22/06/2001)

**Direttiva 84/2001/CE**

Direttiva 84/2001/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale (G. U. delle Comunità europee del 13/10/2001)

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle misure e alle procedure volte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (COM(2003) 46) nel testo del 16 febbraio 2004.

**Le principali leggi italiane:**

**Codice civile artt. 2575 e ss., art. 2598 e ss.**

**Codice penale artt. 473 e ss., artt. 517, 518, 528, 529, 725.**

**Legge 22 aprile 1941, n. 633** Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modificazioni.

---

essa si colloca quel settore molto ampio delle creazioni dell'uomo destinate ad avere rilevanza economica nell'ambito dell'impresa e del mercato. Si parla, in proposito, di "proprietà industriale" e "proprietà commerciale"<sup>2</sup>, facendo, in particolare, riferimento

---

**Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369** Regolamento per l'esecuzione della Legge 22 aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

**Legge 5 febbraio 1992, n. 93** Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

**Legge 18 agosto 2000, n. 248** Nuove norme di tutela del diritto d'autore.

**Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68** Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

<sup>2</sup> **Sistema delle fondi della proprietà industriale:** con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2005 è stato emanato il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il **Codice della proprietà industriale**. Il nuovo codice è entrato in vigore il 19 marzo 2005, salvo per quanto riguarda la normativa relativa ai procedimenti giudiziari, per la quale bisognerà attendere ulteriori sei mesi. Nella sostanza, la normativa relativa alla protezione dei brevetti d'invenzione, modelli, disegni, marchi, ecc. non ha subito modifiche di rilievo anche perché essa deve necessariamente risultare conforme a numerose convenzioni internazionali e direttive Comunitarie. Tuttavia, alcuni punti sono stati oggetto di modifiche o integrazioni significative. Queste riguardano in particolare invenzioni dei dipendenti e ricercatori, il valore giuridico delle rivendicazioni nel determinare la protezione brevettuale, i limiti entro cui è lecita la preparazione dei preparati medicinali coperti da brevetto nelle farmacie, il divieto di adozione di un nome a dominio aziendale in conflitto con marchi e segni distintivi altrui, la previsione della pubblicazione dei disegni e modelli depositati in base alla legge sul diritto d'autore, la non applicazione del diritto d'autore fino al 19 aprile 2011 ai disegni e modelli che erano di dominio pubblico alla data del 19 aprile 2001. Maggiori cambiamenti sono stati apportati alle disposizioni che regolano il deposito e l'esame delle domande. In particolare, sono state introdotte norme che rendono più semplice il deposito delle domande in applicazione a quanto è previsto dal Trattato sul Diritto dei Marchi (TLM) e dal Trattato sul Diritto dei Brevetti (PLT), convenzioni che peraltro l'Italia non ha ancora ratificato. La procedura di opposizione alla registrazione dei marchi, già prevista (ma non ancora applicata) dalla legislazione precedente, è stata modificata e meglio definita, ma essa sarà praticamente in vigore soltanto dopo l'emanazione di un successivo decreto. Inoltre è stata opportunamente semplificata la procedura di trascrizione degli atti di cessione e trasferimento dei diritti di proprietà industriale. Il sistema dei ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è stato sostanzialmente modificato assumendo la veste di ricorso giurisdizionale. La procedura sarà simile a quella seguita per i ricorsi di fronte ai tribunali amministrativi e dunque verosimilmente più complicata di quella attuale. Fondamentale è il cambiamento

---

che il Codice introduce per quanto riguarda le azioni giudiziarie. Viene confermata e meglio definita la competenza delle sezioni specializzate di dodici tribunali italiani (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia) per quanto riguarda la materia della proprietà industriale. Tali tribunali, che sono anche definiti tribunali dei marchi e dei disegni comunitari ai sensi del regolamento comunitario (EC) n. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario e del regolamento (EC) n. 6/2002 del 12 dicembre 2001 sui disegni comunitari, avranno competenza non solo per quanto riguarda i marchi, i brevetti, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i disegni e modelli e il diritto d'autore, ma anche per gli altri diritti di proprietà industriale definiti dal nuovo Codice e cioè le indicazioni geografiche, le denominazioni d'origine, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e i segni distintivi diversi dei marchi, fra i quali dovrebbero essere inclusi la ditta, la denominazione o ragione sociale, l'insegna e il nome a dominio aziendale. In tutti i procedimenti giudiziari che riguardano i diritti di proprietà industriale, inclusi quelli concernenti i diritti degli inventori dipendenti di azienda o università e enti pubblici di ricerca, e anche nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle norme anti-trust o della concorrenza attinenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale, saranno applicabili le norme di procedura previste dalla legge n. 5 del 2003, la quale fino a questo momento riguardava soltanto le controversie su questioni di diritto societario e finanziario. Tali norme sono fortemente innovative rispetto a quelle del Codice di Procedura Civile in vigore. In una prima fase del procedimento sono previsti scambi di memorie tra l'attore e il convenuto con termini molto brevi, mentre in una seconda fase è stabilito l'intervento dei giudici del tribunale, vuoi per un eventuale tentativo di conciliazione, vuoi per decidere sui mezzi di prova da richiedere alle parti o per disporre una consulenza tecnica, soprattutto nel caso la controversia riguardi la validità o l'esistenza di una contraffazione di brevetto. Anche in tale fase, la procedura dovrebbe svolgersi secondo tempi assai più stretti rispetto a quelli previsti dal codice vigente, nell'ottica di una rapida conclusione del giudizio. Queste nuove norme procedurali tuttavia saranno applicabili soltanto dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Diritti di Proprietà Industriale, e si vedrà solo in seguito se, alla prova dei fatti, i tempi ristretti previsti per il procedimento si riveleranno – come alcuni esperti temono – inadatti ad una sua corretta conduzione, vista la complessità delle problematiche relative alla validità o contraffazione dei diritti di proprietà industriale. Vengono rafforzate ed estese le sanzioni penali per violazione di un diritto di proprietà industriale ed ampliata la possibilità per il giudice di valutare il danno non solo sulla base del lucro cessante, ma anche degli utili realizzati con la violazione del diritto nonché delle royalties eventualmente dovute se una licenza fosse stata concessa. Sono state introdotte norme per contrastare la pirateria che tuttavia sono applicabili soltanto laddove si dimostri che essa è realizzata dolosamente e in modo sistematico. Sulla falsariga, ma con maggiori precisazioni rispetto a quanto disposto dalla L. 350 del 24 dicembre 2003, sono previsti, nei confronti degli atti di pirateria, interventi amministrativi da parte del Ministero delle Attività Produttive o dei sindaci nell'ambito del territorio cittadino, finalizzati al sequestro della merce contraffatta che potrà successivamente, con l'autorizzazione del giudice, essere anche distrutta. Viene anche precisato l'ambito di competenza del Comitato Nazionale Anti Contraffazione disposto dalla L. 350/2003. Sono stati meglio

---

alla materia dei marchi, dei brevetti, delle privative industriali e del *Know – how*.

La proprietà intellettuale intreccia al suo interno problemi di disciplina giuridica (riconoscimenti, tutele, strutture istituzionali) con esigenze del mercato (competitività) e istanze politico – sociali (fruibilità del ritrovato, sviluppo sociale, ecc.). Essa, inoltre, conserva un ruolo molto importante nell’ambito della ricerca scientifica di carattere tecnologico (quella, cioè, applicata ai processi produttivi) perché il suo riconoscimento rappresenta la principale motivazione che induce le imprese private a svolgere ricerca<sup>3</sup>. Anche nel settore della ricerca

---

definiti ed ampliati il ruolo e i compiti dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e del Ministero delle Attività Produttive includendovi anche competenze per quanto riguarda le tasse di concessione applicabili ai titoli di proprietà industriale e i termini e le modalità di pagamento. Infine, è previsto che le domande di brevetto, modello, disegno, marchio, trascrizione, ecc. tuttora pendenti vengano esaminate e assoggettate alle norme del nuovo Codice.

Per le fonti internazionali si vedano i già citati (vedo nota 1): **Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS); WIPO Copyright Treaty and the agreed statements of the Diplomatic Conference that adopted the Treaty and the provisions of the Berne Convention (1971) referred to in the Treaty (WCT); WIPO Performances And Phonograms Treaty**

<sup>3</sup> Per comprendere l'importanza che la proprietà intellettuale (*intellectual property assets*, d' ora in poi *i.p.a.*) ha oggi occorre tenere conto della sua incidenza nell'impresa. Tentiamo di schematizzare il tema distinguendo i beni tangibili da quelli intangibili (o immateriali, come si dice in Italia). Nell' economia attuale, i beni intangibili rappresentano il maggiore valore di impresa. Il valore di libro (*market-to-book*, o *M/B*) delle prime 500 aziende americane nel 2000 era composto per 1/6 di beni tangibili e per 5/6 di beni intangibili. Per le aziende tecnologicamente più avanzate, il valore dei beni intangibili può raggiungere quasi il 100% . [Per

---

pubblicata, la proprietà intellettuale trova collocazione come volano economico di implementazione di nuove ricerche.

Non è facile comporre in un quadro armonico la varietà di questi aspetti che, sovente, entrano in conflitto: così, ad esempio, la mancata disponibilità o il venir meno della disponibilità di una licenza brevettale può determinare distorsioni su un mercato concorrenziale impedendone l'accesso a nuove imprese o espellendone altre già operanti. Considerazioni analoghe possono essere svolte circa i ritardi nello sviluppo sociale (in particolare quello sanitario) ed economico di nazioni completamente tributarie di prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico, dove l'incidenza dei costi derivanti da diritti brevettali è cospicua.

---

Microsoft è il 98%; per Yahoo il 99%. Anche per società produttrici di beni tangibili i beni intangibili hanno spesso un valore preponderante sul totale (per Procter & Gamble, 88%; per Pfizer, 95%). Cfr. **Anson**, How Intangible Assets Drive Capitalisation, LES Nouvelles 1999, 133]. In argomento cfr.: **Smith-Parr**, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 1989; **Sandri**, Methodology Approach to Evaluation, LES Nouvelles 1995, 181; **Scaglione**, Licensor View of Royalty Rate, LES Nouvelles 1981, 231; **Parr-Smith**, Investment Theory for Royalty Rates, LES Nouvelles 1987, 153; **Degnan**, Using Financial Models to Get Royalty Rates, LES Nouvelles 1998, 59; **McGavock-Haas-Patin**, Factors affecting royalty rates, Les Nouvelles 1992, 107; **Khoury-Daniele-Germeraad**, Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods in Portfolio Management and Value Extraction, LES Nouvelles 2001, 77; **Khoury**, Valuing Intangibles? Consider the Technology Factor Methods, LES Nouvelles 2001, 87; **Arrow-Kossofsky**, Valuing Intellectual Property: The Art, the Science and the Meaning of the Mean, LES Nouvelles 2001, 91. Vi sono due tipi di beni intangibili, e cioè i beni di proprietà intellettuale (*intellectual property assets*) e gli elementi che danno un vantaggio competitivo (*intangible advantage*). I primi danno luogo a diritti assoluti; i secondi non hanno tale assoluta protezione, e sono protetti solo contro atti sleali o in virtù di accordi contrattuali. Appartengono al primo gruppo i brevetti, i diritti d'autore, i marchi, e possono esservi fatti rientrare i know-how. Appartengono al secondo gruppo l'abilità imprenditoriale, la specializzazione del personale, la fedeltà della clientela, la comodità dell'esercizio commerciale.

---

Questi conflitti possono apparire, ad un osservatore di superficie, di facile soluzione attraverso la graduazione di obiettivi prioritari (protezione di valori legati allo sviluppo delle società civile; ecc..) a tutto discapito del riconoscimento della proprietà intellettuale. Si tratterebbe, tuttavia, di una soluzione di corto respiro che deprimerebbe inevitabilmente le motivazioni della ricerca privata e le spinte della ricerca pubblica. Si tratta, ben vero, di materia che è venuta alla luce solo in questi ultimi anni e che ha ricevuto contraddittorie risposte. Probabilmente, per quanto è dato intravedere, una ragionevole soluzione di siffatti conflitti sarà affidata ad una teoria di bilanciamento di valori ed a regole di responsabilità.

Alla stessa tematica – sia pure da un angolo visuale diverso - appartiene la materia della contraffazione che, quando si presenta su scala mondiale (l'esempio più consistente è dato da certe produzioni dei paesi asiatici), provoca ripercussioni negative all'interno dei paesi occidentali, specie in termini di crisi dell'impresa medio – piccola e, conseguentemente, di occupazione.

La complessità e la interdipendenza delle questioni appena accennate impongono la necessità di articolare il discorso su piani diversi alcuni dei quali possono a volte apparire disomogenei rispetto ad altri<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> In argomento ci sembra di grande interesse riportare alcuni stralci della dichiarazione adottata dal Parlamento Europeo in data 14 ottobre 2005 sui rapporti UE – Repubblica Popolare Cinese, che riassume con efficacia alcune delle

---

questioni a cui si è fatto riferimento nel presente paragrafo: “Rispetto delle norme commerciali internazionali, il Parlamento chiede un ulteriore dialogo per consentire alla Cina di affrontare con sollecitudine le numerose questioni sospese che preoccupano l'industria dell'UE, in particolare per quanto concerne l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, il trattamento nazionale, la trasparenza e le norme ambientali, sociali e sanitarie. In tale contesto, la Commissione è quindi inviata ad offrire alle imprese europee il proprio sostegno e a riesaminare in modo approfondito le varie disposizioni di salvaguardia degli accordi OMC per valutare se sono ancora adeguate ai nuovi schemi del commercio internazionale. Ritenendo la pirateria e la contraffazione di prodotti e marchi europei da parte delle industrie cinesi «una grave violazione delle regole del commercio internazionale», la relazione invita la Commissione ad adottare misure appropriate per proteggere la proprietà intellettuale delle imprese europee. In proposito, adottando un emendamento avanzato da numerosi deputati italiani, il Parlamento accoglie con favore la proposta di direttiva sulle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, «auspicandone una rapida approvazione». D'altra parte, gli Stati membri sono esortati a sviluppare un efficace controllo del mercato per proteggere il più possibile i consumatori europei da prodotti che non corrispondono alle norme CE. La Cina, poi, dovrebbe aprire i propri mercati alle merci e ai servizi stranieri abolendo le barriere burocratiche e adottare una procedura trasparente e leale nell'assegnazione degli appalti pubblici, che consenta pari opportunità di partecipazione anche alle imprese straniere. Gli effetti della concorrenza sulle imprese europee: viste le possibilità di importazione dalla Cina e da altri paesi, la Commissione è invitata a studiare la validità economica a lungo termine della produzione tessile e di abbigliamento nell'UE. D'altra parte, osservando come i consumatori europei non profitino significativamente del forte calo del valore dei tessuti importati in misura crescente dalla Cina, il Parlamento chiede alla Commissione «di indagare su eventuali intese tra importatori e/o grandi distributori e di vigilare sulla trasparenza in materia di formazione dei prezzi del settore». L'Esecutivo, inoltre, dovrebbe adottare le misure necessarie per impedire l'importazione nell'UE di qualsiasi articolo fabbricato con prodotti chimici «ad alto rischio» che i produttori europei non sarebbero autorizzati a utilizzare in base alla normativa europea o nazionale. Ma non è solo il tessile a preoccupare. Infatti, i settori automobilistico e della produzione di biciclette nonché l'industria metalmeccanica e siderurgica, devono affrontare delle sfide «di natura sistemica». Occorre quindi «sviluppare con urgenza» una strategia a lungo termine per l'industria europea affinché la politica commerciale internazionale dell'UE tenga presenti e affronti in anticipo gli squilibri esistenti con la Cina. Alla Commissione è anche chiesto di valutare la possibilità di introdurre un regime di etichettatura europeo che indichi il paese d'origine nonché le norme sociali e ambientali applicate. L'Esecutivo dovrebbe poi monitorare l'incidenza che la concorrenza cinese ha sull'industria europea, nonché le tendenze dell'outsourcing in termini quantitativi e di composizione settoriale, al fine di approntare le risposte politiche adeguate. Occorre, inoltre, intraprendere indagini continue tese a «valutare pienamente la portata della questione del trasferimento di posti di lavoro in altri paesi (off-shoring)» e analizzarne i costi economici, anche intermini di perdita del gettito fiscale. Nel constatare poi che, nonostante rappresentino solo il 20% del PIL mondiale, i prodotti manifatturieri contano per il 75% del commercio

---

## I. 2. - (*Proprietà intellettuale e sviluppo sociale ed economico*)

Nell'ottobre del 2004, l'assemblea generale dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) decise di valutare in che modo potesse configurarsi un regime di proprietà intellettuale orientato verso lo sviluppo. Conviene riferire il testo

---

internazionale di beni e servizi, i deputati rilevano parallelamente che «le delocalizzazioni riguardano essenzialmente prodotti manifatturieri privi di un grande valore aggiunto». A loro parere, tali mutamenti industriali «colpiscono soprattutto i lavoratori più vulnerabili, i meno qualificati e quindi i meno adattabili». Pertanto è chiesta una forte solidarietà sociale nei confronti di tali lavoratori, in particolare mediante maggiori investimenti nella loro formazione e riqualificazione, al fine di riorientarli verso impieghi nei settori in cui **Dialogo politico, diritti umani**: il Parlamento auspica che, parallelamente allo sviluppo delle relazioni commerciali, l'UE persegua un dialogo politico intensificato «che spazi dalle questioni legate ai diritti umani ai problemi in materia di sicurezza regionale e globale». I deputati, infatti, si dicono preoccupati per la situazione dei diritti umani in Cina, nonostante i progressi degli ultimi 15 anni, e rilevano la necessità di «fare di più» migliorando costantemente il dialogo in materia di diritti umani tra la Cina e l'UE. A tale proposito, deplorano che il rapido sviluppo economico della Cina non sia stato accompagnato da miglioramenti in materia di diritti politici e civili per la popolazione e che non abbia dato buon esito il dialogo ufficiale sui diritti umani, in cui l'UE e la Cina sono impegnate dal 1997. E' quindi sottolineata la necessità di adottare, nell'ambito della politica commerciale generale dell'UE con la Cina, «un approccio diverso che includa la messa a punto di una politica chiara ed efficace in materia di condizionalità per quanto concerne i diritti umani». **Diritti sociali**: I deputati invitano la Cina ad integrare nella sua legislazione il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti sociali, economici e culturali, quale strumento – tra gli altri – per istituire delle norme minime sociali e ambientali. **Conseguenze ambientali**: anche gli alti livelli d'inquinamento causati dalle industrie cinesi e il crescente consumo di risorse naturali come il legname proveniente da fonti non sostenibili, preoccupano i deputati. Il governo cinese è pertanto invitato a impegnarsi pienamente e concretamente per la promozione di uno sviluppo sostenibile. Ma l'enorme crescita economica della Cina, ai loro occhi, oltre a determinare un inquinamento ambientale, provoca anche una penuria di risorse ed un aumento dei prezzi delle materie prime sul mercato mondiale.”



---

di tale Dichiarazione<sup>5</sup> per la significativa importanza che esso ha ai fini della migliore comprensione della problematica in esame:

*“L'umanità è di fronte ad una crisi globale nella gestione della conoscenza, della tecnologia e della cultura. La crisi si manifesta in molti modi.*

*- Milioni di persone soffrono e muoiono, senza l'accesso a medicine essenziali;*

*- Una disuguaglianza moralmente ripugnante nell'accesso all'istruzione, alla conoscenza e alla tecnologia mina lo sviluppo e la coesione sociale;*

*- Pratiche anticompetitive nell'economia della conoscenza impongono dei costi enormi sui consumatori e ritardano l'innovazione,*

*- Gli autori, gli artisti e gli inventori fronteggiano barriere sempre più elevate all'innovazione incrementale;*

*- La concentrazione della proprietà e del controllo della conoscenza, della tecnologia, delle risorse biologiche e della cultura danneggia lo sviluppo, la diversità e le istituzioni democratiche;*

*- Le misure tecnologiche dirette ad imporre l'applicazione i diritti di proprietà intellettuale negli ambienti digitali minacciano le eccezioni di base alle leggi sul copyright per le persone disabili le biblioteche, gli educatori, gli autori e i consumatori, e minano alla base la privacy e la libertà;*

*- I meccanismi di base per ricompensare e sostenere gli individui e le comunità creative sono ingiusti sia nei confronti delle persone creative che dei consumatori;*

---

<sup>5</sup> **“Dichiarazione di Ginevra sul Futuro dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale”.**

---

- *Interessi privati accaparrano beni sociali e pubblici e incatenano il pubblico dominio;*

- *Allo stesso tempo esistono innovazioni incredibilmente promettenti nel campo delle tecnologie dell'informazione, della medicina e di altri settori essenziali, così come all'interno dei movimenti sociali e dei modelli di business. Siamo testimoni del grande successo di campagne per l'accesso alla medicina contro l'AIDS, ai giornali scientifici, alle informazioni del genoma e ad altre basi di dati, e di sforzi collaborativi per creare beni pubblici, come Internet, il World Wide Web, Wikipedia Creative Commons, GNU Linux e altri progetti di software libero e aperto, come di strumenti per l'istruzione a distanza e per la ricerca medica. Tecnologie come Google forniscono potenti strumenti per la ricerca di informazioni a decine di milioni di individui. Sistemi alternativi di compensazione sono stati proposti al fine di espandere l'accesso e l'interesse alle opere culturali, fornendo sia agli artisti che ai consumatori sistemi efficienti e giusti per essere ricompensati. Assistiamo ad un rinnovato interesse verso le regole di responsabilità compensatoria, premi per l'innovazione, intermediatori competitivi come modelli di incentivazione economica per la scienza e la tecnologia che possano facilitare l'innovazione sequenziale e incrementale ed evitare abusi monopolistici. Nel 2001, l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC o WTO, World Trade Organization) ha dichiarato che gli stati membri dovrebbero "promuovere l'accesso ai medicinali per tutti". L'umanità si trova di fronte ad un bivio - una svolta nel nostro codice morale ed una prova della nostra capacità di adattarci e crescere. Valuteremo, impareremo e trarremo profitto dalle migliori di queste idee e opportunità, o risponderemo con richieste prive di fantasia volte a*

---

*sopprimere tutto ciò a favore di politiche intellettualmente deboli, ideologicamente rigide e a volte brutalmente ingiuste e inefficienti? Molto dipenderà dalla direzione futura dell'Organizzazione Internazionale per la Proprietà Intellettuale (WIPO, World Intellectual Property Organization), un ente globale che decide gli standard che regolano la produzione, la distribuzione e l'uso della conoscenza. Una Convenzione del 1967 ha cercato di incoraggiare l'attività creativa, assegnando al WIPO il compito di promuovere la protezione della proprietà intellettuale. La missione è stata espansa nel 1974, quando il WIPO è divenuto parte delle Nazioni Unite, con un accordo che richiede al WIPO di "intraprendere le azioni appropriate per promuovere l'attività intellettuale creativa" e di facilitare il trasferimento di tecnologia ai paesi in via di sviluppo, "al fine di accelerare lo sviluppo economico, sociale e culturale". Come organizzazione intergovernativa, tuttavia, il WIPO si è messo nella direzione di creare ed espandere privilegi monopolistici, spesso senza badare alle conseguenze. L'espansione continua di questi privilegi e dei loro meccanismi di applicazione ha causato gravi costi sociali ed economici e ha ostacolato e minacciato altri importanti sistemi per la creatività e l'innovazione. Il WIPO deve far sì che i suoi membri capiscano le vere conseguenze sociali ed economiche che una eccessiva protezione della proprietà intellettuale comporta, e l'importanza di raggiungere un equilibrio tra la competizione ed il dominio pubblico da un lato, e l'ambito dei diritti di proprietà dall'altro. I mantra "di più è meglio" e "di meno non è mai un bene" sono stupidi e pericolosi e hanno grandemente compromesso la posizione del WIPO, specialmente tra gli esperti delle politiche di proprietà intellettuale. Il WIPO deve cambiare. Non chiediamo che il WIPO abbandoni gli sforzi di promuovere la*

---

*protezione appropriata della proprietà intellettuale, o abbandoni tutti gli sforzi di armonizzare e migliorare queste leggi. Ma insistiamo perché il WIPO lavori a partire dalla più ampia cornice descritta nell'accordo del 1974 con le Nazioni Unite ed assuma una visione più equilibrata e realistica dei benefici sociali e dei costi dei diritti di proprietà intellettuale come strumento, ma non l'unico strumento, per sostenere l'attività culturale creativa. Il WIPO deve anche assumere una visione più equilibrata dei rispettivi benefici di armonizzazione e diversità e cercare di imporre la conformità globale solo quando è essa di reale beneficio per tutta l'umanità. L'approccio "stessa taglia per tutti" che applichi i livelli massimi di protezione della proprietà intellettuale per tutti porta a risultati ingiusti e gravosi per quei paesi che stanno lottando per garantire le necessità minime dei propri cittadini. All'Assemblea Generale del WIPO è stato ora richiesto di stabilire un'agenda per lo sviluppo. La proposta iniziale, avanzata per primi dai governi di Argentina e Brasile, rimodellerebbe profondamente l'agenda del WIPO verso lo sviluppo e verso nuovi approcci per sostenere l'innovazione e la creatività. Questo è un primo passo, atteso da tempo e fortemente necessario, verso una nuova missione e un nuovo programma di lavoro del WIPO. Non è perfetto. La Convenzione del WIPO dovrebbe riconoscere formalmente, come è stato proposto, la necessità di prendere in considerazione le "necessità di sviluppo dei propri Stati Membri, in particolare dei paesi in via di sviluppo o non sviluppati", ma ciò non è abbastanza. Alcuni hanno sostenuto che il WIPO dovrebbe soltanto "promuovere la protezione della proprietà intellettuale" e non considerare alcuna politica che respinga le pretese della proprietà intellettuale o protegga e migliori il dominio pubblico. Questa visione limitata impedisce il pensiero*

---

*critico. E' possibile trovare espressioni migliori della missione del WIPO, compreso il requisito dell'accordo tra ONU e WIPO che quest'ultimo "promuova l'attività intellettuale creativa e faciliti il trasferimento di tecnologia legata alla proprietà industriale". Le funzioni del WIPO non dovrebbero essere solo promuovere la "protezione efficiente" e la "armonizzazione" delle leggi di proprietà intellettuale, ma di abbracciare formalmente le nozioni di equilibrio, appropriatezza e stimolo dei modelli sia competitivi che collaborativi di attività creativa all'interno dei sistemi di innovazione nazionale, regionale e transnazionale. La proposta di un'agenda per lo sviluppo ha creato la prima vera opportunità per discutere del futuro del WIPO. Non è un'agenda solo per i paesi in via di sviluppo. E' un'agenda per tutti, Nord e Sud. Deve andare avanti. Tutte le nazioni e le genti devono abbracciare e allargare la discussione sul futuro del WIPO. Dev'esserci una moratoria sui nuovi accordi e sull'armonizzazione degli standard che espandono e rafforzano i monopoli e restringono ulteriormente l'accesso alla conoscenza. Per generazioni il WIPO ha risposto in primo luogo alle settoriali preoccupazioni di potenti editori, industrie farmaceutiche, coltivatori e altri interessi commerciali. Di recente il WIPO si è aperto di più alla società civile e ai gruppi di interesse pubblico, e questa apertura è la benvenuta. Ma WIPO deve ora rispondere alle preoccupazioni sostanziali di questi gruppi, come la protezione dei diritti dei consumatori e dei diritti civili. Deve essere data priorità a preoccupazioni a lungo ignorate per i poveri, i malati, gli ipovedenti ed altri. L'agenda per lo sviluppo che è stata proposta va nella giusta direzione. Fermando gli sforzi per adottare nuovi accordi sulla legge sostanziale sui brevetti, sui diritti dei "broadcaster" e dei database, il WIPO creerà lo spazio per occuparsi di*

---

*bisogni ben più urgenti. Le proposte per la creazione di comitati permanenti e di gruppi di lavoro sul trasferimento tecnologico e sullo sviluppo sono benvenute. Il WIPO dovrebbe considerare la creazione di una o più entità volte a controllare sistematicamente le pratiche anticompetitive e la protezione dei diritti dei consumatori. Appoggiamo la richiesta di un Accordo sull'Accesso alla Conoscenza e alla Tecnologia (Treaty on Access to Knowledge and Technology). Il Comitato Permanente sui Brevetti e il Comitato Permanente sul copyright e Diritti Collegati dovrebbero richiedere l'opinione degli Stati Membri e del pubblico sugli elementi di tale accordo. I programmi di assistenza tecnica del WIPO devono essere riformati nella sostanza. I paesi in via di sviluppo devono avere gli strumenti per implementare la Dichiarazione di Doha dell'OMC su TRIPS e Salute Pubblica e "utilizzare pienamente" i punti di flessibilità di TRIPS per "promuovere l'accesso ai medicinali per tutti". Il WIPO deve aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i limiti e le eccezioni nelle leggi sui brevetti e sul copyright che sono essenziali per la giustizia, lo sviluppo e l'innovazione. Se il Segretariato del WIPO non riesce a capire le preoccupazioni e a rappresentare gli interessi dei poveri, l'intero programma di assistenza tecnica deve essere affidato ad un'entità indipendente che sia responsabile nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Enormi differenze nel potere di contrattazione portano a risultati ingiusti tra gli individui e le comunità creative (sia moderne che tradizionali) e le entità commerciali che vendono cultura e beni conoscitivi. Il WIPO deve onorare e sostenere gli individui e le comunità creative, investigando sulla natura delle rilevanti pratiche commerciali scorrette e deve promuovere modelli di "migliori pratiche" e riforme che proteggano gli individui e le comunità creative in*

---

*queste situazioni, in maniera consistente con le norme delle comunità pertinenti.”*

Il documento appena richiamato, che in modo esemplare pone il problema dei rapporti correnti tra riconoscimento della proprietà intellettuale – sviluppo economico dei Paesi non industrializzati – tutela dei diritti umani, non si è tradotto in programmi operativi. Da tale angolo visuale, questo aspetto resta affidato alle politiche dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) che dopo il fallimento della Conferenza di Cancun pur si è mossa, tra non poche contraddizioni, nella direzione di negoziati commerciali dedicati allo sviluppo<sup>6</sup>. Può

---

<sup>6</sup> **Lo stato dei negoziati al Wto:** dopo la Conferenza di Cancun, i negoziati nel Wto sono ripresi con il General Council del luglio 2004. Nel 2006 è prevista una nuova Conferenza Ministeriale a Hong Kong. Al fallimento della Conferenza Ministeriale di Cancun, nel settembre del 2003, sono seguiti diversi mesi di stallo quasi completo in sede Wto. In Messico erano stati diversi paesi del Sud del mondo a dichiarare che "nessun accordo è meglio di un pessimo accordo", rifiutando di sottoscrivere le richieste dei paesi occidentali. I negoziati si sono formalmente interrotti sui temi di Singapore, ovvero i quattro nuovi temi negoziali (investimenti, facilitazioni al commercio, trasparenza negli appalti pubblici e concorrenza) che l'UE in particolare spingeva per inserire immediatamente nell'agenda commerciale, contro il parere della grande maggioranza dei membri del Wto. In realtà anche sugli altri grandi temi negoziali, dall'agricoltura alla liberalizzazione dei servizi (accordo GATS) fino al negoziato sulle tariffe industriali (NAMA), le distanze sembravano enormi. Questa impasse è durata fino al luglio del 2004, quando nel corso del General Council si trovò un accordo quadro per fare ripartire l'Agenda dello Sviluppo di Doha (così denominata nel corso della Conferenza Ministeriale del 2001 in Qatar).

[E' importante ricordare che le Conferenze Ministeriali che si svolgono ogni due anni circa rappresentano il momento più importante ed il luogo di decisione politica per il Wto. Durante queste conferenze, alla presenza dei ministri e delle delegazioni di tutti i paesi membri, vengono lanciati i nuovi round negoziali e prese le decisioni strategiche più importanti. I General Council sono invece per così dire degli incontri esecutivi, che si svolgono nella sede del Wto di Ginevra alla presenza dei funzionari e degli esperti commerciali, ma normalmente lontano dall'attenzione dei media e delle organizzazioni della società civile, e senza la presenza di tutte le delegazioni parlamentari e governative a rappresentare i paesi membri]

---

Quella di Cancun è stata la seconda delle ultime tre Conferenze Ministeriali, dopo Seattle nel '99, a concludersi con un completo fallimento, mentre l'unica Conferenza che aveva portato ad un qualche risultato, con il lancio dell'attuale Round di negoziati, si era svolta a Doha pochi giorni dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, in un clima politico del tutto particolare. Alla luce di questa crisi manifesta del Wto, e delle Conferenze Ministeriali in particolare, i negoziatori hanno quindi provato a rilanciare l'insieme dei negoziati nel corso del General Council del luglio 2004. La differenza principale del post-Cancun risiede probabilmente nel fatto che è diventato evidente come il cosiddetto "quadrilatero" (Usa, UE, Giappone, Canada) che ha guidato i negoziati per quasi un decennio non è più in grado di imporre la propria volontà agli altri paesi membri. A Cancun sono emersi con forza alcuni grandi Paesi del Sud, Brasile e India in testa, ma anche la Cina, il Sudafrica, l'Argentina, ed altri paesi che per la prima volta hanno reclamato con forza un proprio spazio e difeso le loro rivendicazioni. Nel corso del General Council di luglio 2004 e più in generale nell'ultimo anno di negoziati, le richieste dei grandi paesi del Sud sono state quindi prese in considerazione con molto più interesse. Va però osservato che se a Cancun il Sud del mondo era infatti riuscito a contrastare i paesi occidentali presentandosi unito, nell'ultimo anno paesi come Brasile e India sono diventati protagonisti di primo piano nei negoziati internazionali, con posizioni però spesso in contrasto con le richieste e le rivendicazioni delle nazioni più piccole o più povere.

Conviene fornire qualche indicazione sulle principali tematiche in discussione:.

(1) **Agricoltura**: questo negoziato si muove su tre pilastri (sostegno domestico, sussidi all'esportazione e soprattutto accesso al mercato). In materia, si scontrano due diversi modi di concepire il "*development approach*" nel Wto. Alcuni Paesi (non necessariamente solo quelli a forte industrializzazione se si tiene conto che in tale prospettiva si pone il Brasile) intendono l'agricoltura come semplice bene commerciale, sostenuta dalla grande impresa (*agrobusiness*). Altri Paesi, invece, considerano l'agricoltura e quindi il cibo come un diritto fondamentale e chiedono il rispetto della sovranità alimentare e del diritto di ogni popolazione e paese, nel Sud come nel Nord del mondo, a decidere autonomamente il proprio percorso di sviluppo.

(2) **I servizi (accordo GATS)**: l'accordo GATS procede, almeno in teoria, in maniera autonoma rispetto agli altri negoziati del Wto, con un meccanismo di richieste e offerte che dovrebbe vedere entro il 2005 ogni membro del Wto mettere a disposizione sul mercato la lista finale dei servizi e degli eventuali vincoli ad una loro completa liberalizzazione.

(3) **Il negoziato NAMA**: riguarda le tariffe industriali (accordo NAMA). Gli Usa chiedono, in proposito, una completa eliminazione delle tariffe su tutti i prodotti industriali entro il 2015. Da tale angolo visuale vi è il rischio di una significativa deindustrializzazione dei paesi economicamente più deboli che non possono difendere le loro industrie locali dalla concorrenza delle multinazionali.

(4) **Il TRIPS**: L'accordo TRIPS regola la proprietà intellettuale ed i diritti di brevetto. Anche se formalmente nell'Agenda di Doha si sta negoziando unicamente riguardo alle denominazioni per gli alcolici ed i farmaci, la posta in gioco è enorme, almeno in due direzioni. Da una parte stiamo assistendo ad un'offensiva da parte di alcune multinazionali del settore delle biotecnologie per brevettare anche le forme di vita e le risorse e conoscenze tradizionali dei popoli indigeni [cosiddetta biopirateria]. Dall'altra all'interno di questo negoziato è in discussione anche la delicatissima questione dell'accesso ai



---

certamente rilevarsi che sia il WIPO che WTO hanno in buona sostanza riconosciuto che le attuali norme che disciplinano l'attività economica internazionale riflettono gli interessi dei paesi industrializzati avanzati – specialmente quelli delle loro grandi *corporation*<sup>7</sup> – più che gli interessi del mondo in via di sviluppo (dei paesi del Terzo Mondo o Sud)<sup>8</sup>

---

farmaci essenziali per i paesi più poveri, a partire da quelli necessari nella lotta all'AIDS. E' di pochi giorni fa la notizia che l'India avrebbe deciso di rivedere la propria legge riguardante la produzione di farmaci generici per rispettare gli obblighi del negoziato TRIPS sui diritti di brevetto. Il Brasile sembra in questo momento intenzionato invece a resistere, anche se la questione è ancora aperta.

Uno dei risultati positivi del General Council di luglio 2004 è stata la decisione di escludere definitivamente dall'Agenda di Doha quello considerato univocamente come il più pericoloso per i paesi più deboli: l'accordo sugli investimenti. [accordo presentato in bozza dalla OCSE nel 1999 (Accordo Multilaterale sugli Investimenti - MAI), clamorosamente fallito per la forte opposizione di molti Paesi. L'unico dei quattro accordi sul quale si è deciso di procedere riguarda le facilitazioni al commercio. In poche parole, questo accordo mira a standardizzare e velocizzare le procedure doganali per il passaggio delle merci alle frontiere. Questo accordo potrebbe quindi comportare alti costi di implementazione per i paesi più poveri, maggiori difficoltà nel rispettare gli standard fissati, ed in ultima analisi una ancora maggiore dipendenza dai paesi occidentali che si sono già offerti di fornire l'assistenza tecnica per implementare le misure necessarie.

[Al di là degli accordi negoziati in sede Wto, esistono diversi accordi siglati o in via di definizione tra alcuni paesi, su base bilaterale o regionale. Questi accordi sono talvolta indicati come "Wto plus", in quanto partono da quanto già discusso nel Wto stesso per andare ancora oltre. E' il caso degli accordi che l'UE sta discutendo con i 77 paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP). Dietro il nome di accordi di partenariato economico (**Economic Partnership Agreements - EPAs**) si tratta di accordi di libero commercio che dovranno sostituire gli accordi di cooperazione allo sviluppo in vigore da decenni con gli stessi paesi ACP, e che l'UE intende rendere operativi entro il 2008] stravolgendo lo spirito stesso degli accordi di cooperazione siglati a Cotonou. Sono le stesse reti della società civile e sovente anche diversi parlamentari nei paesi ACP a denunciare la pericolosità di questi accordi e le possibili conseguenze per alcuni dei paesi più poveri del pianeta.

<sup>7</sup> Senza addentrarci in una complessa analisi economica e del ruolo che gli Stati nazionali conservano nel mercato globale, si può osservare che i decisori strategici all'interno dell'economia globale sono gli operatori concreti (imprese, banche, società finanziarie) che finiscono per sfumare l'immagine dello Stato rispetto ai suoi poteri di governo dell'economia ed alle sue responsabilità sociali. Il distacco dalle istituzioni statali (dal modo, cioè, in cui furono concepite nel XIX e XX secolo) appare accentuato dai fenomeni di privatizzazione e *deregulation*, nonché dal

---

I. 3. – (*Le esigenze di tutela della proprietà intellettuale. Un approccio realistico*). Ben vero, senza una tutela della proprietà intellettuale verrebbe a mancare uno dei principali incentivi per la

---

ridimensionamento delle reti di protezione individuali considerate come imprescindibili (sistemi pensionistici, stabilità del posto di lavoro: in breve, il *welfare state*). La stessa impresa muta il suo ruolo strategico. Tradizionalmente (1945 . 1975) essa appare: a) strutturata all'interno delle economie nazionali come insiemi interdipendenti di settori industriali e commerciali; b) legata allo Stato da un "compromesso" tendente ad assicurare livelli occupazionali soddisfacenti e garanzie sociali. Nell'attuale fase storica (nella quale la caduta del comunismo ha funzionato come volano di accelerazione), l'impresa è sempre meno strutturata in favore di una forte flessibilità determinata dalla massiccia immissione di nuove tecnologie che prescinde dai livelli di occupazione. La sua variabile strategica diventa l'espansione sul mercato globale e la crescita dei profitti. Da tale angolo visuale, non è più necessario alcun "patto sociale" con lo Stato per come mediato dal *welfare state*. Allo Stato è richiesta solo la funzione di assicurare l'ordine interno e quello internazionale per consentire il miglior sviluppo dei mercati.

<sup>8</sup> In un'ottica di lungo periodo si potrebbe dire che il problema non è il Wto. Un'organizzazione che regoli il commercio internazionale è sicuramente auspicabile e anzi necessaria. Il problema di fondo riguarda le priorità dell'agenda internazionale. Ci troviamo oggi in una situazione in cui le scelte commerciali, economiche e finanziarie guidano le decisioni politiche e hanno la prevalenza sulla tutela dell'ambiente e dei diritti umani e sociali. E' necessario ribaltare radicalmente questo approccio. E' necessaria una profonda riforma della *governance* internazionale a partire dal sistema delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. E' necessario stabilire cosa si intende per commercio, e quali direttive il Wto debba seguire. E' necessario ad esempio affermare da subito che gli accordi multilaterali sull'ambiente (MEAs), quali il protocollo di Kyoto o quello di Cartagena sulla biosicurezza devono avere la precedenza ed indirizzare le regole commerciali. E' inammissibile che l'acqua, l'istruzione o la sanità, solo per fare alcuni esempi, vengano negoziate alla stregua di servizi commerciali, invece di essere considerate diritti fondamentali di ogni essere umano. E' inammissibile considerare l'agricoltura ovvero il cibo come una merce e non come un diritto. Lo stesso discorso vale ad esempio per l'accesso ai farmaci essenziali, discusso oggi in un'organizzazione che ha come obiettivo centrale la tutela dei brevetti e come eccezioni e deroghe la salvaguardia della vita umana. Il Wto va drasticamente ridimensionato nelle sue prerogative e poteri rispetto ad altre istituzioni ed accordi internazionali, e le sue decisioni devono essere subordinate a scelte politiche democratiche e trasparenti che riportino la tutela ambientale e dei diritti umani fondamentali al centro delle decisioni internazionali.

---

ricerca del ritrovato tecnologico e l'innovazione<sup>9</sup>. Si tratta di due aspetti che rappresentano una fondamentale risposta ai bisogni della collettività mondiale. Si pensi alla ricerca nel settore agro - alimentare, nel settore della genetica e dei farmaci, dell'informatica, ecc.. Per altro verso la remunerazione del ritrovato tecnologico (sia di prodotto che di processo) è essenziale, specie per l'impresa, se si considerano gli alti costi sopportati per la ricerca.

Un tempo sia l'invenzione che l'innovazione era appannaggio di pochi che la tramandavano nell'ambito di gruppi molto ristretti, come quello familiare, senza dare la possibilità ad altri di poterla utilizzare. Con il riconoscimento della proprietà intellettuale la conoscenza diviene, sia pure a fronte della

---

<sup>9</sup> Fra gli strumenti chiave con cui il diritto di proprietà intellettuale è stato rinforzato ed esteso in campo internazionale troviamo due atti collegati al WTO: il Trade Related Agreement on the Intellectual Property Rights (TRIPS: accordo commerciale sui diritti sulla proprietà intellettuale) e il Copyright Treaty (1996, trattato sul copyright) che è stato negoziato dalla World Intellectual Property Organization (WIPO: organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale), agenzia delle Nazioni Unite. Questi accordi sono stati usati: 1) come mezzi per reglare il commercio di beni e servizi connessi alla proprietà intellettuale; 2) come modelli per legislazioni nazionali sul diritto di proprietà intellettuale; 3) per assicurare un'armonizzazione tra gli accordi internazionali come tra i TRIPS e la legislazioni locale sulla proprietà intellettuale. Questi accordi internazionali sono stati sostenuti da organizzazioni commerciali come la Motion Picture Association of America, gruppi come la International Intellectual Property Alliance basata sugli USA e multinazionali come AOL-Time Warner, Microsoft e IBM. Questi gruppi sono comunemente interessati a problemi come l'impatto della pirateria sui loro profitti e sono desiderosi di estendere la durata di copyright e brevetti, quindi di guadagnare da diritti di proprietà e licenze creando chiusure più o meno permanenti sulla proprietà culturale.

Gli accordi del TRIPS riguardano 1) brevetti; 2) design industriale; 3) trademarks; 4) indicatori geografici e denominazione d'origine; 5) il disegno di layout dei circuiti integrati; 6) informazioni riservate su segreti commerciali; 7) copyrights (letterari, artistici, musicali, fotografici e audiovisivi).

---

sopportazione di un costo, di dominio pubblico e circola determinando effetti benefici nello sviluppo economico e sociale di vaste aree geografiche,

E' ben vero che molte delle idee più importanti – per esempio, nel campo della matematica e della fisica (discipline che sono alla base dei computer o che rappresentano premesse indispensabili nei settori dell'energia atomica o del laser – non sono immediatamente tutelate dalla proprietà intellettuale. Questa esclusione era giustificata un tempo dal fatto che tali discipline appartenevano all'area della ricerca di base, di una ricerca cioè priva di immediata ricaduta produttiva (compito tradizionalmente proprio della ricerca tecnologica).

La crescita del movimento dell' "*open source*" su Internet dimostra che non soltanto la maggior parte delle idee più importanti, ma addirittura alcuni prodotti aventi immediatamente un enorme valore commerciale possono essere realizzati senza le garanzie che offre la proprietà intellettuale.

D'altro canto, è pur vero il regime di proprietà intellettuale, creando un temporaneo regime di monopolio, premia gli innovatori, poiché consente loro di richiedere cifre molto più elevate di quelle che potrebbero chiedere qualora vi fosse una concorrenza. In tutto questo processo, però, le idee si diffondono e sono usate meno di quello che sarebbero altrimenti.

La logica economica a favore della proprietà intellettuale è che un'innovazione più rapida controbilanci gli enormi costi di

---

simili inefficienze, ma è sempre più evidente che se i diritti della proprietà intellettuale sono formulati in modo eccessivamente rigido o negativo, di fatto possono ostacolare l'innovazione, e non soltanto aumentando i costi della ricerca.

I monopolisti potrebbero avere minori incentivi a innovare rispetto a quelli che avrebbero se ci fosse concorrenza. La ricerca moderna ha dimostrato che il grande economista Joseph Shumpeter aveva torto a ritenere che la competizione nell'innovazione conduce la società ad avvicinarsi. Al contrario, può risultare difficile estromettere un monopolista una volta che si sia insediato come tale, come Microsoft ha esaurientemente dimostrato. In effetti, un monopolista una volta insediatosi in tale posizione può sfruttare la propria forza di mercato per schiacciare la concorrenza, come ancora una volta ha dimostrato Microsoft nel caso del browser per Internet Netscape. Questi abusi di potere di mercato scoraggiano l'innovazione.

A scoraggiare l'innovazione potrebbero altresì essere i cosiddetti “ roveti brevettali ” – il timore che qualche innovazione possa pestare i piedi a brevetti pre- esistenti, senza che l'innovatore ne sia minimamente consapevole. Dopo il lavoro pionieristico dei fratelli Wright e dei fratelli Curtis le richieste di brevetto si accavallarono a questo ostacolò lo sviluppo dell'aereo, finché, incombeo ormai la prima guerra mondiale, il governo degli Stati Uniti finalmente impose un consorzio per lo sfruttamento dei brevetti. Sono in molti oggi nel

---

settore dell'industria informatica a temere che un analogo rovelto brevettale possa ostacolare lo sviluppo del software.

Per creare un qualsiasi prodotto sono necessarie molte idee e stabilire il rispettivo contributo di ciascun ideatore al prodotto finito può rivelarsi impresa pressoché impossibile, per non parlare di come è difficile determinare quali apporti siano effettivamente innovativi.

Si consideri un farmaco che nasca a partire da un sapere tradizionale, per esempio una pianta officinale le cui proprietà curative siano ben note. Quanto è importante il contributo dell'azienda americana che isola il principio attivo? Le società farmaceutiche sostengono che esse dovrebbero aver diritto a un brevetto esclusivo, senza dover nulla ai paesi in via di sviluppo dai quali hanno attinto quel sapere tradizionale, anche se questi paesi hanno preservato la bio - diversità, senza la quale il farmaco in questione non sarebbe mai approdato sul mercato. Non stupisce che i paesi in via di sviluppo vedano le cose in modo completamente differente.

La società ha sempre ammesso che altri valori potessero avere la meglio sulla proprietà intellettuale. La necessità di sbarrare il passo a un eccessivo potere monopolistico ha indotto le autorità *anti - trust* a esigere l'obbligatorietà dell'immatricolazione ( come il governo statunitense ha fatto con la società AT & T). Quando in seguito agli attentati dell'11 settembre l'America ha dovuto far fronte al rischio dell'antrace,

---

le autorità hanno rilasciato una licenza obbligatoria per Cipro, l'antidoto più conosciuto.

Sfortunatamente, i negoziatori commerciali che all'inizio degli anni Novanta elaborarono l'accordo sulla proprietà intellettuale (Trip) durante la sessione commerciale che si tenne in Uruguay, o non si resero conto di tutto ciò oppure, come è più probabile se ne disinteressarono completamente. All'epoca era quanto mai evidente che l'interesse maggiore era rivolto verso le industrie farmaceutiche e che la proprietà intellettuale non fosse più un libro aperto per lo sviluppo della scienza ed un trampolino di sbocco per i paesi in via di sviluppo.

La proprietà intellettuale, ma un regime di proprietà intellettuale adeguato a un Paese in via di sviluppo è diverso dal regime dal regime di proprietà intellettuale adeguato ad un Paese industriale avanzato. Lo schema del Trip ha fallito nel riconoscere questo dato di fatto. In primo luogo, in effetti la proprietà intellettuale non avrebbe mai dovuto essere inglobata in un accordo commerciale, quanto meno in parte, perché le sue normative esulano, come è facile dimostrare, dalle competenze dei negoziatori commerciali. Come se non bastasse, inoltre, già esiste un organizzazione internazionale deputata a proteggere la proprietà intellettuale del WIPO, è auspicabile che le voci del mondo in via di sviluppo siano ascoltate più distintamente di quanto avvenuto durante le trattative del WTO. E' auspicabile altresì che il WIPO riesca a descrivere a grandi linee che cosa implicherebbe un regime di proprietà industriale pro – paesi in

---

via di sviluppo ed è auspicabile che il WTO ascolti. Scopo della liberalizzazione commerciale, infatti, è quello di promuovere lo sviluppo, non di frenarlo.

#### **I. 4. – (*L'eccesso di brevettazione. Il problema*).**

Il sistema brevettuale venne disegnato come un incentivo al meccanismo della creazione di conoscenze nuove ed economicamente vantaggiose e come strumento di diffusione delle stesse conoscenze per facilitare la distribuzione dell'innovazione. Il numero di domande di brevetto è notevolmente cresciuto negli ultimi dieci anni. Nel 2004 sono state presentate presso l'UEB il 10% in più di domande rispetto all'anno anteriore<sup>1</sup>. In un recente studio condotto dalla OECD, il 17% delle imprese ha dichiarato che oggi brevetta invenzioni che dieci anni fa non avrebbe brevettato [OECD 2003 - della scorsa decade (1995-2005), le domande presso l'UEB sono incrementate da 78.000 a 178.579 domande annue<sup>10</sup>]. Si è concretizzata la paura che troppi brevetti blocchino lo sviluppo scientifico, soprattutto nelle nuove tecnologie quali la biotecnologia?

A seguito della grande mole del numero attuale di brevetti, c'è chi ha paura che il sistema brevettuale sia giunto al termine e che i brevetti stiano lavorando contro il loro scopo primordiale

---

<sup>10</sup> OECD (2003). Risultati di uno studio OECD/BIAC sull'utilizzazione e sulla percezione dei brevetti da parte degli operatori di mercato.



---

di promozione all'innovazione e di divulgazione delle conoscenze creando al contrario barriere allo sviluppo della ricerca. La presente questione assume particolare importanza in settori in cui la società è portatrice di un interesse su di alcune conoscenze tecnologiche accessibili al pubblico a scopo educativo e rilevanti per ragioni di sicurezza pubblica. La biotecnologia, ed in particolar modo il settore delle invenzioni genetiche, costituisce uno di tali settori. I brevetti sul DNA sono stati spesso criticati per comportare un effetto negativo sul proseguimento e lo sviluppo della ricerca. A questo punto è possibile tracciare diversi scenari.

Il problema “anti-commons” descrive la situazione in cui le conoscenze necessarie per condurre ulteriori attività di ricerca sono vincolate da un grande numero di brevetti di proprietà di diverse imprese. I costi di transazione per contrattare e coordinare tutte le licenze esistenti sono proibitivi, come risulta dai contratti di licenza che non arrivano a perfezionarsi. Da ciò ne deriva che le informazioni biotecnologiche brevettate non possono essere utilizzate a livello socialmente utile.

Un altro problema è costituito dai fasci di brevetti. Per commercializzare efficacemente una nuova tecnologia, una società deve farsi largo attraverso un fitto intreccio di diritti di proprietà intellettuale sovrapposti (Shapiro, 2001). In tale situazione, la proliferazione di brevetti, quali i brevetti sui geni, rende necessaria la negoziazione di una moltitudine di licenze, che incrementano così i costi di transazione ad un livello in cui

---

diventano socialmente inefficienti. Sebbene le imprese siano portatrici di un interesse economico individuale nella concessione di licenze, i potenziali licenziatari non dispongono delle somme necessarie per pagarne i relativi costi complessivi. Ciò comporta, in ultima analisi, che sia i licenzianti che i licenziatari sono ostacolati nello svolgimento delle proprie attività di sviluppo e di innovazione nel settore della tecnologia brevettati. A causa del vasto numero di brevetti richiesti ai giorni nostri e della tendenza di richiedere brevetti multipli per proteggere una singola invenzione, si sono sviluppati problemi di stallo. Questa situazione è caratterizzata dal fatto che un singolo prodotto può potenzialmente infrangere diversi diritti altrui sul brevetto. L'esistenza di tale imponente quantità di brevetti incrementa il costo complessivo delle licenze. L'accumulazione dei canoni produce inoltre un effetto negativo sugli ulteriori investimenti per lo sviluppo e l'innovazione. Questa situazione può scoraggiare e sviare la ricerca, e far diminuire lo sviluppo di prodotti e di procedimenti a beneficio della collettività. Lo scenario evidenziato potrebbe aggravarsi ulteriormente nel caso in cui i brevetti coinvolti siano stati concessi ingiustificatamente. In generale si disconosce il significato di "anti-commons", fascio di brevetti, accumulazione dei canoni e stallo, sebbene sia ben nota la sovrapposizione dei brevetti e gli effetti negativi che questa determina. Dati empirici raccolti negli Stati Uniti confermano i problemi di accesso, specialmente nel settore delle scoperte indipendenti. Altri ritengono che non si possa parlare di

---

una vera e propria crisi prodotta dagli “anti-common”, che il fascio di brevetti sia sotto controllo e che i problemi sui brevetti siano nel complesso gestibili<sup>11</sup>.

Uno studio svizzero in materia<sup>12</sup> non ha riscontrato un crollo o un abuso sistematico del sistema brevettuale esistente per le invenzioni biotecnologiche, e tanto meno ha rilevato un livello abusivo di brevettazione strategica. Le conclusioni, tuttavia, confermano che i brevetti così come sono costituiscono un importante fattore di sviluppo ed un incentivo essenziale per le invenzioni biotecnologiche. Lo studio empirico ha tuttavia confermato che i concetti di “anti-commons”, fascio di brevetti ed accumulazione di canoni assumono una rilevanza pratica. Tuttavia, la dimensione economica e le relative conseguenze non sono poi così rilevanti nell’ambito dell’industria biotecnologica<sup>13</sup>. I critici sono consapevoli del fenomeno di dipendenza eccessiva tra i diversi brevetti, dei brevetti che bloccano l’intero settore tecnologico e ritengono che i problemi derivanti dalla sovrapposizione degli stessi sia contenuta entro certi limiti.

Sebbene i problemi evidenziati non assumano un particolare rilievo dal punto di vista pratico, è importante essere

---

<sup>11</sup> **Cho, M., Ilangasekare, S., Weaver, M., Leonard, D., Merz, J.**, Effects of patents and licenses on the provision of clinical genetic testing services. *Journal of Molecular Diagnostics* 2003.

<sup>12</sup> **Thumm, N.**, Research and Patenting in Biotechnology; A Survey in Switzerland. Swiss Federal Institute of Intellectual Property; 2003

<sup>13</sup> **Thumm N.**, Strategic Patenting, in Biotechnology. Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 16. N. 4 dicembre 2004 pp. 529-538

---

consapevoli della loro esistenza e discuterne le adeguate misure preventive. Una buona politica di Proprietà Intellettuale non si misura con il maggior numero di concessioni di diritti di proprietà intellettuale. Il criterio a cui si ispira la concessione dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe essere la qualità. Una bassa qualità dei brevetti può portare ad una riduzione degli investimenti ed ad un calo delle vendite delle invenzioni. Può far rallentare il progresso nelle tecnologie cumulative ed incrementare il livello della frammentazione dei diritti. I brevetti non necessari, che possono dar vita all'accumulo dei canoni ed altri problemi, creano difficoltà per la società e devono essere proibiti. Una corretta e rigorosa applicazione dei criteri di brevettazione aiuta a ridurre i rischi ed incrementa la qualità dei brevetti

Il sistema brevettuale come delineato oggi non ha bisogno di una riorganizzazione integrale se non piuttosto di proseguire in un processo di perfezionamento sulla base delle disposizioni esistenti. Strumenti a sostegno del sistema quali i *“patent pools”*, le licenze incrociate, i consorzi di brevetti e le esenzioni mirate nel settore della ricerca possono facilitare la riduzione dei costi di transazione ed impedire il fenomeno dell'accumulo di brevetti. Le licenze incrociate costituiscono uno strumento potenzialmente efficiente per ridurre i costi di esecuzione. Lo smistamento dei brevetti insieme ad ulteriori sviluppi di possibili licenze incrociate ed all'incremento della conoscenza del potenziale dei *“patent pools”* e dei consorzi di brevetti potrebbe

---

essere una '*one-stop-shop*' che offre licenze non esclusive per le invenzioni biotecnologiche a termini ragionevoli.

---

## **PARTE SECONDA**

### **Proprietà intellettuale e nuove tecnologie**

---

**II. 1. – (Proprietà intellettuale e Società dell'Informazione)** Alla base della rivoluzione dell'informazione vi è l'infrastruttura globale dell'informazione, o **GII** *Global Information Infrastructure*, la cui prospettiva è quella di essere veicolo per la disseminazione di contenuti su scala globale. La composizione della **GII** prevede reti locali, nazionali e regionali, interconnesse fra loro e con le reti globali. Lo scopo primario di **GII** è quello di rendere accessibili, attraverso le **NII** *National Information Infrastructure* o infrastrutture nazionali, ogni informazione su qualsiasi formato tramite applicazioni adeguatamente predisposte. Gli *standard* di rete ed i codici di trasmissione che facilitano l'interconnessione e l'interoperabilità tra le reti, devono però tener conto di alcuni valori fondamentali che vanno necessariamente protetti. Primo tra tutti la libertà di espressione, in particolare il diritto di accesso ai contenuti, diritto spesso contrapposto al diritto di proprietà intellettuale. Quando al possesso si sostituisce l'accesso tutti i fondamenti giuridici, su cui si basano i sistemi normativi per la tutela della proprietà intellettuale, crollano.

Senza un'adeguata protezione giuridica, sostengono da più parti i detentori dei diritti, non vi è crescita economica né culturale<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Cfr. **De Robbio A.**, Diritto di accesso ai contenuti e diritti di proprietà intellettuale nell'infrastruttura globale dell'informazione.

---

Gli obiettivi di **NII** si possono riassumere nei seguenti punti chiave: a) promuovere gli investimenti nel settore privato; b) estendere il concetto di servizio universale al fine di assicurare che le risorse informative siano disponibili a tutti a prezzi abbordabili; c) agire come catalizzatore per la promozione dell'innovazione tecnologica e delle nuove applicazioni; d) assicurare la sicurezza delle informazioni e l'affidabilità della reti; e) offrire accesso all'informazione governativa; f) tutelare i diritti di proprietà intellettuale.

Con un ruolo centrale, di snodo e raccordo tra differenti gerarchie e differenti livelli infrastrutturali si colloca l'infrastruttura informativa delle biblioteche<sup>15</sup>.

Il ruolo delle biblioteche nel futuro tecnologico sarà, sempre di più, quello di: aiutare a fornire equamente informazione per il pubblico; continuare a coordinare e facilitare la conservazione dei record nei cataloghi (di vecchia o nuova concezione); mantenere copie dei documenti in formati tradizionali, ma soprattutto digitali.

Le espressioni delle produzioni intellettuali di ciascun paese devono poter essere universalmente raggiungibili e accessibili tramite l'infrastruttura informativa dei servizi bibliotecari di quel paese all'interno della piattaforma GII.

---

<sup>15</sup> Per biblioteche intendiamo gli ambienti in cui le applicazioni di **NII** colloquiano. Essi riguardano: 1) i settori della produzione industriale e del commercio elettronico; 2) le reti domestiche, dei trasporti; 3) le infrastrutture informative del settore sanitario, e quelle sul monitoraggio dell'ambiente; 4) le infrastrutture informative per l'educazione, insegnamento a distanza e formazione durante tutto l'arco della vita; 5) l'infrastruttura informativa dei servizi governativi e, più in generale, pubblici.



---

La Conferenza Generale IFLA<sup>16</sup> ha messo in luce come nella **GII** i professionisti dell'informazione, bibliotecari in testa, avranno un ruolo centrale per far fronte ad una domanda di contenuti in continuo aumento, proveniente da diversi settori di varia specializzazione, a patto che riescano a maturare una duplice dimensione organizzativa, legata alle necessità locali - o delle loro nazioni - in connessione con la comunità internazionale. Nell'ambito dello scambio bibliografico l'utilizzo di metadati sarà la chiave che consentirà l'apertura di mondi differenti che parlano linguaggi diversi. I metadati, o "dati sui dati", sono componenti essenziali per l'infrastruttura informativa, in quanto includono sia i dati intrinseci del documento che descrivono, sia i dati estrinseci, come la sua storia, i diritti di proprietà, le condizioni di conservazione, e l'hardware e il software necessari al suo utilizzo. Alcuni metadati sono generati automaticamente, altri vengono creati da professionisti del settore. Possono essere registrati al momento della creazione o digitalizzazione dei documenti, oppure nelle fasi di trasporto dei documenti.

L'infrastruttura della comunicazione offre il nucleo verso cui e da cui fluiscono tutte le altre componenti infrastrutturali: l'infrastruttura semantica, l'infrastruttura per la protezione delle informazioni, l'infrastruttura dedicata alla conservazione, l'infrastruttura utente e l'infrastruttura collaborativa.

---

<sup>16</sup> Gerusalemme, agosto del 2000, **Information for Cooperation: Creating the Global Library of the Future**

---

**Internet** è la forza motrice della *Società dell'Informazione*: fondamento di questa forza è la sua infrastruttura informativa. Nell'ottica **NII** le biblioteche dovranno essere la fonte di riferimento dell'informazione digitale, offrendo accesso libero in modo gratuito, migliorando soprattutto il flusso dell'informazione elettronica di fonte pubblica di tipo governativo e mettendosi al centro del processo di creazione e disseminazione dell'informazione scientifica. Il carattere innovativo di Internet si fonda sul principio "*end-to-end*" la nozione per cui sono gli utenti finali (*end*) a scegliere sui contenuti e non i proprietari di cavi o i proprietari di contenuti. La rete in sé dovrebbe rimanere volutamente "stupida" ovvero incapace di discriminare fra differenti forme di traffico della rete, mentre l'"intelligenza" dovrebbe essere distribuita alle sue estremità finali, delegata quindi ai calcolatori degli utilizzatori finali. Anche se questo principio architettonico originariamente fu adottato per motivi tecnici, è divenuto subito evidente che la sua caratteristica di "libertà" ha comportato determinate conseguenze sociali ed economiche. Contrariamente alle infrastrutture comunicative che hanno preceduto Internet, per esempio la televisione via cavo o il telefono, l'architettura *end-to-end* crea un terreno di innovazione comune, un campo da gioco aperto che permette di competere su basi di assoluta parità<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> **Hafner, K e Lyon, M.** Where Wizards Stay Up Late: The Origins of the Internet, Simon & Schuster, 1996

---

Chiunque esprima una nuova idea può contare sul fatto che la rete tratterà le sue applicazioni nello stesso modo in cui tratta le applicazioni introdotte dalle più grandi società, che hanno un nome noto alle spalle..

**II. 1.a** - (*I diritti di proprietà intellettuale*) In un'economia statica il diritto di proprietà, soprattutto se agisce su beni materiali, trova la sua massima realizzazione. E' messo fortemente in crisi quando, a fronte di un'economia che diviene dinamica, i beni immateriali dell'ingegno vengono sottoposti a violazioni dovute all'espandersi delle nuove tecnologie a "portata d'accesso di tutti". Strumenti giuridici, quali le leggi per la tutela della proprietà intellettuale, nati per difendere il lavoro creativo degli autori, se non opportunamente calibrati, possono però divenire potenti mezzi che agiscono sul controllo dei contenuti, influenzando pesantemente il mercato, oltre che la libera circolazione delle idee racchiuse nei contenuti. Il rischio è quello che i detentori delle nuove infrastrutture tecniche possano divenire anche i detentori delle informazioni e decidere di conseguenza quali contenuti rendere accessibili, creando situazioni di controllo attuate attraverso regimi di monopolio. La tensione tra libertà d'espressione e proprietà intellettuale esiste.

Tuttavia va tenuto presente che, nonostante gli sforzi della *WIPO* spesso i sistemi legislativi di vari paesi del mondo che regolano la proprietà intellettuale presentano non una struttura giuridica organica e coerente, ma sono il frutto di norme provenienti da corpi normativi difficilmente armonizzabili in un

---

contesto globale. Inoltre quasi tutti i sistemi normativi nazionali che regolano la proprietà intellettuale si riferiscono a contenuti su supporto cartaceo.

In realtà, negli scambi del mercato internazionale di beni informativi, l'unica soluzione è quella offerta dal rapporto contrattuale che si instaura liberamente tra le parti: fornitori di contenuti, biblioteche, editori, utenti. La protezione della proprietà intellettuale o meglio lo sfruttamento dell'opera o del prodotto dell'ingegno, trova un limite nella legislazione *antitrust* dei vari paesi<sup>18</sup>.

Va osservato che sono in molti a pensare che Internet, sia una minaccia alla proprietà intellettuale e perciò molte *lobby* stanno tentando di proporre cambiamenti alle leggi, prevedendo nuovi diritti correlati al diritto d'autore, al fine di proteggere i loro interessi economici, innescati su situazioni di monopolio, a svantaggio del diritto di accesso all'informazione. Tali diritti, in contesto europeo per esempio, vengono definiti come "*diritti connessi al diritto d'autore*" in quanto sono una specie di estensione ai diritti che l'autore detiene sulle proprie opere, ma che cede o trasferisce a terze figure. Si creano così catene di cessioni di diritti, in quanto numerose sono le figure del mercato digitale che possono essere coinvolte nella produzione di contenuti da porre

---

<sup>18</sup> Va aggiunto che per la cosiddetta dottrina Feist, un'opera, in particolare un *database* "*sui generis*" non rientra sotto tutela, per il solo fatto di essere prodotta con il solo "sudore della fronte". Il sistema normativo americano del *copyright*, a differenza del sistema europeo, non riconosce la tutela sui generis per quei *database* non considerati aventi carattere di originalità.

---

su Web. Il trasferimento dei diritti connessi può attuarsi attraverso contratti diversificati, di cui alla fine l'autore non ha più consapevolezza alcuna. Per esempio, nel mondo dell'*e-book*, attraverso dispositivi detti *shrink-wrapping* potrebbero essere inserite licenze limitanti la libertà d'espressione, in clausole ove per esempio si vieti di effettuare recensioni negative del volume digitale "aperto". Pamela Samuelson<sup>19</sup> afferma che il tentativo di girare attorno al copyright attraverso il meccanismo delle licenze condurrà ad aumentare i problemi per entrambe le parti, i detentori dei diritti di proprietà e gli utilizzatori dei contenuti<sup>19</sup>.

Quando esiste accumulo di proprietà intellettuale, e solitamente questa condizione non è propria degli autori, bensì dei detentori di diritti avuti in cessione (*content provider*, *softwarehouse*, *case discografiche*, ecc.), le motivazioni che sottendono alla sua tutela non reggono più a livello morale e, a livello economico, la concorrenza stessa viene messa in grave pericolo.

Molti aspetti della spinosa e controversa questione della proprietà intellettuale in un ambiente digitale globale sono stati trattati ampiamente ad una recente conferenza internazionale su "*Proprietà intellettuale e cyberspazio*" tenutasi a Stresa il 4 e 5 maggio 2001. In quella sede, si è posto l'accento sul pericolo di un rafforzamento delle tutele e molti degli intervenuti hanno espresso forte preoccupazione sul destino di diritti fondamentali come quello della libertà di espressione o del diritto d'accesso

---

<sup>19</sup> **Samuelson, Pamela** . Does Information Really Want to be Licensed?, The Journal of Electronic Publishing, marzo 1999.

---

all'informazione. Nell'introdurre la conferenza di Stresa, Guido Rossi afferma: *"La sovranità degli Stati è oggi minacciata, poiché il codice o l'architettura della rete che controlla il cyberspazio costituiscono una sovranità concorrente a quella dello Stato. Ma il codice del cyberspazio può creare dei valori completamente diversi rispetto a quelli tradizionali dei nostri ordinamenti giuridici, che potrebbero essere conculcati, calpestati e sopraffatti da valori opposti. E questa è la ragione per cui il problema fondamentale del cyberspazio è ora soprattutto un problema giuridico e in particolare di teoria generale dello Stato"*.

Nell'accesso all'informazione si trova il potenziale per il miglioramento della vita degli uomini, l'aumento dell'equità sociale, l'accelerazione degli scambi commerciali. Indubbiamente obiettivi lodevoli, ma la loro realizzazione dipende da che cosa si intende per accesso all'informazione, da chi e dove viene realizzato e dalle politiche messe in atto per raggiungere questi obiettivi.

Il concetto di accesso all'informazione<sup>20</sup> trova le proprie radici nei servizi bibliotecari, nella politica per le telecomunicazioni, e in molti altri territori; è un concetto ricco che incorpora in sé una serie di questioni comportamentali, filosofiche, tecniche e politiche e, nel significato di "accesso libero" inteso come "via d'accesso" è racchiusa prima tra tutte l'idea di "passaggio".

---

<sup>20</sup> **Borgman, Christine L.** From Gutenberg to the Global Information Infrastructure (GII): Access to Information in the Networked World. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. viii, 324 p.

---

Accessibilità non sempre è sinonimo di disponibilità. Sono due concetti differenti seppur strettamente correlati.

L'accessibilità è un concetto più ampio che coinvolge vari fattori, compreso quello della disponibilità del documento, ma non solo. Una classificazione sommaria dei fattori o le condizioni che limitano l'accesso ai contenuti prevede quattro categorie: *a) documenti, b) persone, c) paesi, d) legislazione.*

**a)** L'accessibilità ad un contenuto è data da vari fattori o condizioni proprie del documento che ospita il contenuto, sostanzialmente raggruppabili in tre grosse aree:

1. La tecnologia necessaria per leggere o aprire il documento, se sofisticata o troppo pesante per essere alla portata di tutti, anche di macchine di bassa potenza.

2. La forma elettronica in cui il documento si presenta, o il formato in cui è posto sulla Rete. Molti formati non sono accessibili agli utenti disabili, come non lo sono interi siti posti in Rete anche di amministrazioni pubbliche.

3. Se il documento è accessibile a pagamento o richiede per la sua visualizzazione software adeguato a pagamento. Questo solitamente avviene all'interno di ambienti "controllati" ove risiedono contenuti soggetti a tutela in termini di proprietà intellettuale. La disponibilità (*affordability*) è correlata al ruolo di chi fornisce l'informazione (*provider* commerciale).

**b)** L'accessibilità può essere limitata anche a causa di condizioni che non dipendono dai documenti, ma da condizioni proprie di utenti e cittadini:

---

1. L'utilizzatore non possiede adeguate conoscenze per raggiungere l'informazione cercata e quindi si instaura una condizione di inaccessibilità in senso lato.

2. Il problema delle barriere linguistiche non ancora superato dalla società multietnica (in parte correlato al fatto che molti documenti sono disponibili solo in lingua inglese).

**c)** A livello ancor più in generale parliamo di limitazione all'accessibilità ai contenuti intellettuali e di limitazione del diritto di accesso all'informazione in tre condizioni "primarie" legate ai singoli Paesi

1. Laddove esistono barriere geografiche che impediscono il colloquio tra i popoli.

2. Nei Paesi dove non vi è libertà di espressione o dove l'accesso a Internet è sottoposto a controlli o filtri (attualmente circa una ventina di Paesi).

3. Nei Paesi in via di sviluppo dove il concetto di **NII** non è operativo in quanto mancano completamente le infrastrutture informative.

**d)** A livello meta si colloca la questione giuridica correlata alle legislazioni che regolano la proprietà intellettuale:

1. A livello nazionale, per ciascun Paese

2. A livello di aggregazioni tra Paesi (direttive europee per esempio)

3. A livello internazionale, in relazione all'armonizzazione fra i differenti sistemi o corpi normativi, o negli accordi e trattati



---

**II. 1.b - (*Proprietà intellettuale e diritto di accesso ai contenuti*)** C'è una forte contraddizione nel fatto che i paesi che sostengono il diritto di accesso globale all'informazione, attraverso le politiche di potenziamento delle infrastrutture informative entro il quadro **GII**, sono gli stessi che impongono scelte tese a tutelare i propri interessi economici ai paesi tecnologicamente meno avanzati. Le nazioni sviluppate del mondo, attraverso il potere della loro supremazia o minacce di ritorsioni commerciali, hanno brutalmente obbligato il resto del mondo ad approvare norme o leggi incompatibili con le culture e tradizioni locali. Forse ci si dimentica che la proprietà intellettuale deriva, per la sua stessa esistenza, da un consenso sociale che coinvolge tutte le parti in gioco. Il copyright - come il diritto d'autore - è un contratto sociale e presuppone una forte componente culturale.

In Cina ed altri paesi asiatici, la proprietà intellettuale si innesta su un tessuto culturale che per duemila anni ha visto l'attività dell'imitazione come fondamento necessario ai fini dell'apprendimento e della trasmissione della cultura attraverso le generazioni.

Nella *ex* Unione Sovietica il capitalismo ha preso il posto dello stato come entità che cerca di imporre regolamentazioni sulla circolazione della proprietà intellettuale. Così i sovietici hanno sviluppato un crescente timore e odio a forme di controllo sull'accesso ai contenuti, considerando piuttosto una libera circolazione delle idee come un valore, un gesto assoluto di libertà.

---

In Africa, dove le società hanno vissuto per millenni immerse nella cultura orale e dove l'espressione artistica era fondamentalmente religiosa nella sua caratterizzazione primaria, il *copyright* è visto come concetto coloniale, troppo astratto e comunque contraddittorio. Un controllo sull'informazione per questi Paesi viene percepito come un tentativo da parte dei Paesi ricchi di mantenere il vecchio sistema colonialista. Nella citata Conferenza di Stresa si è posto in luce, da parte di alcuni relatori, che la durata di protezione dovrebbe, al contrario di quello che è avvenuto e sta avvenendo ancora in vari Paesi, essere drasticamente ridotta. Recentemente tale durata è stata innalzata da cinquant'anni a settanta; essere ridotta venti anni di guisa da favorire la crescita culturale dei Paesi più poveri. La durata di protezione della forma di un'idea dovrebbe essere limitata nel tempo per dar modo all'idea originaria di liberarsi dal suo involucro (tutela) per rientrare libera nel flusso circolante delle idee tra gli uomini. Un'idea chiusa entro la sua tutela per novant'anni non può certo essere uno stimolo per l'innovazione tecnologica, né foriera di altre idee ai fini di una crescita culturale estesa. Lo spazio di tutela, o l'ambito di protezione, andrebbe invece ampliato per difendere la proprietà intellettuale in termini di originalità delle opere creative degli autori, di modo che il plagio trovi poco spazio di manovra.

L'architettura tecnologica dell'infrastruttura globale dell'informazione deve poggiare su fondamenta di libertà dove non devono esistere le barriere al diritto di accesso

---

all'informazione e al diritto di libertà di espressione. L'uso dell'architettura, soprattutto nella costruzione di ponti e strade, può essere strumento di forte limitazione degli accessi e, nella rete, questi ostacoli possono divenire ancor più pericolosi, in quanto le barriere sono invisibili.

## **II. 2. – (*Società Informatica e protezione del Software. Aspetti relativi all'Unione Europea*)**

La protezione del software è assicurata dalle leggi sul diritto di autore e, per esplicita previsione di alcuni ordinamenti giuridici nazionali (in particolare Giappone, Corea del Sud e USA<sup>21</sup>), anche dai diritti di brevetto. Si tratta, come è noto, di diritti che sono fondati su assunti diversi e che attribuiscono protezioni di portata diversa, in quanto la normativa sul diritto d'autore tutela qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore avente caratteri di originalità, senza offrire però alcun tipo di monopolio quanto alle idee che sono alla base del programma stesso, mentre il brevetto preclude ad ogni soggetto

---

<sup>21</sup> Si richiama sulla problematica in esame la posizione di **Ianniruberto P.**, La frontiera finale – Quali limiti alla protezione brevettuale del software ?, La situazione attuale in Europa, intervento alla Conferenza di Ischia sulla proprietà intellettuale, ottobre 2003.

Il Congresso degli Stati Uniti non ha mai previsto alcun divieto legislativo di brevettazione del software. Attualmente, il brevetto è ammesso in ogni caso in cui il software sia caratterizzato un'utilità di applicazione. Ciò a seguito di un'interpretazione posta dalla decisione della Corte Suprema nel caso "Diamond v. Diehr" [vedi 450 U.S. 175 (1981)] che ha ribaltato un orientamento restrittivo espresso in altra sua precedente decisione [vedi caso "Gottschalk v. Benson in 409 U.S. 63 (1972)]. Alla decisione del 1981 si è adeguato anche l'U.S. Patent Office che, dal 1996, è vincolato da direttive di esame, secondo cui ogni software, se dotato di una qualche "utilità", deve ritenersi brevettabile.

---

diverso dal titolare la possibilità di esprimere le stesse idee e i medesimi principi con altri programmi, anche quando il codice sorgente del nuovo software sia originale<sup>22</sup>.

Occorre, inoltre, notare che il *software* brevettato, divulgando soltanto il cd. “*eseguibile*” e non anche il “*codice sorgente*” di un programma informatico, rischia di non offrire in realtà al progresso della società alcun “insegnamento inventivo”<sup>23</sup> ed anzi di condurre soltanto ad una vera e propria appropriazione delle idee, il che contravviene non soltanto alle argomentazioni di autorevoli pensatori che sono alle radici delle società moderne<sup>24</sup>, ma anche a divieti costituzionali presenti in qualche ordinamento giuridico nazionale<sup>25</sup>.

Non sorprende, quindi che, soprattutto dopo la presentazione della proposta di direttiva del Consiglio e del Parlamento Europeo sul brevetto di invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, il dibattito sulla brevettabilità del

---

<sup>22</sup> Nel documento di lavoro dell'11 giugno 2002, l'On. Arlene McCarty, relatore al Parlamento Europeo sulla proposta di direttiva comunitaria per la brevettabilità delle invenzioni attuate tramite elaboratore afferma che il diritto d'autore si differenzia dal brevetto per il fatto che esso non protegge da modi differenti di esprimere le stesse idee. Ancora più nettamente la Relazione della Commissione dell'Unione Europea sul recepimento e sugli effetti della direttiva 91/250/CEE [COM (2000) 199, punto VIII n. 1, pagina 21] precisa che “*tra gli obbiettivi della tutela dei brevetti vi sarebbe quello di coprire le idee e i principi alla base di un programma per elaboratore, i quali, come sottolineato nel considerando 14 della direttiva 91/250(CEE, non possono essere tutelati dal diritto d'autore*”.

<sup>23</sup> Secondo l'art. 83 della Convenzione sul brevetto europeo, la domanda di brevetto deve rivelare l'invenzione in un modo sufficientemente completo e chiaro, tale da poter essere realizzata da una persona esperta del settore.

<sup>24</sup> Secondo Thomas Jefferson “*If nature has made any one thing less susceptible than all others of exclusive property, it is the action of the thinking power called an idea*”.

<sup>25</sup> Vedi art. 14 della Costituzione della Repubblica Federale di Germania.

---

software, in passato molto vivace negli Stati Uniti, sia ora molto attuale anche in Europa.

Nell'attuale situazione normativa in Europa occorre avere riguardo, anzitutto, a quanto disposto dall'art. 52 n. 3 della Convenzione sul brevetto europeo nella parte in cui vieta il rilascio di brevetti concernenti programmi informatici “*in quanto tali*”<sup>26</sup>.

Questo divieto è stato interpretato in modo molto restrittivo dalla prassi dell'Ufficio Europeo dei Brevetti e di altri Uffici nazionali della proprietà industriale, al punto che ormai oltre 30.000 brevetti europei sono stati rilasciati per programmi informatici in quanto applicati ad elaboratori elettronici, soprattutto dopo che l'art. 27 dell'Accordo TRIPS<sup>27</sup> ha reso obbligatoria la brevettabilità di tutte le invenzioni senza discriminazione del tipo di tecnologia, purché dotate dei requisiti di novità, attività inventiva ed applicazione industriale, e da considerare, perciò brevettabili.

Per la verità già nel 1981, ancor prima che dalle Camere di Ricorso dell'Ufficio europeo dei brevetti, la brevettabilità venne

---

<sup>26</sup> Nel prevedere il divieto in questione, la Convenzione di Monaco entrata in vigore il 7 ottobre 1977, ai cui principi si sono conformate le legislazioni degli Stati aderenti, tra i quali sono tutti i Paesi dell'Unione europea, intese adeguarsi all'opinione che all'epoca, anche a seguito della summenzionata decisione “Gottschalk v. Benson” del 1972, prevaleva negli Stati Uniti, tenendo altresì conto delle difficoltà organizzative di un esame preventivo in un settore industriale caratterizzato da continua innovazione, per il quale il PCT (Patent Cooperation Treaty) esentava, per gli stessi motivi, dall'obbligo di ricerca e di esame preliminare.

<sup>27</sup> Si tratta dell'Accordo che, allegato al Trattato istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio del 15 aprile 1994, disciplina gli aspetti del commercio relativi ai diritti di proprietà intellettuale (Trade Related Intellectual Property).

---

ammessa in Francia<sup>28</sup>, dove, superato dall'evoluzione legislativa l'esplicito divieto normativo previsto nella legislazione dei brevetti nel 1968, la giurisprudenza affermò la possibilità di rilasciare un brevetto per un processo industriale controllato o comunque impiegante un elaboratore programmato.

Successivamente, la giurisprudenza delle Commissioni di ricorso dell'UEB di Monaco (*european patent office*) ha enunciato il principio che il *software* è brevettabile quando le rivendicazioni che accompagnano il brevetto hanno per oggetto non il *software* in quanto tale, ma un processo tecnico eseguito sotto il suo controllo<sup>29</sup>. Per apprezzare tale caratteristica, hanno inoltre specificato le Commissioni di Ricorso, occorre tenere conto dell'invenzione nella sua globalità, considerando l'eventuale prevalenza degli aspetti tecnici dell'invenzione attuata mediante il *software* applicato ad un elaboratore, anche se concorrenti con aspetti non tecnici<sup>30</sup>. Conclusivamente, è ormai pacifico l'orientamento, secondo cui il brevetto può essere rilasciato anche per invenzioni relative al software, se caratterizzate da natura tecnica, come nel caso di processi di produzione e/o automazione controllati da software e metodi di trattamento e di elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche aventi

---

<sup>28</sup> Vedi la decisione "Schlumberger" della Cour de Paris in data 15 giugno 1981.

<sup>29</sup> In termini generali vedi la decisione T 208/84 (in J.O. 1987, 14), nonché la decisione T 26/86 (in J.O. 1988, 19) in riferimento ad un programma informatico applicato ad un apparecchio radiologico con un'unità di trattamento dei dati al fine di determinare l'esposizione ottimale e, allo stesso tempo, una ragionevole protezione del paziente da radiazioni ionizzanti.

<sup>30</sup> Vedi decisione T 209/91.

---

natura tecnica, nonché di procedimenti che ottimizzano le risorse di un elaboratore raggiungendo un effetto tecnico<sup>31</sup>.

Passi ulteriori – per la verità, non da tutti condivisi – sembrano essere stati compiuti con la decisione nella causa T 1002/92<sup>32</sup>, che ha ammesso la brevettabilità di un programma che, anche se rivendicato in quanto tale, può raggiungere un effetto tecnico quando opera in un elaboratore, e soprattutto con la decisione T 931/95 in data 8 settembre 2000, che ha ammesso un brevetto relativo a programmi relativi alla gestione e al controllo di sistemi pensionistici<sup>33</sup>, sostenendo in modo esplicito che *“tutti i programmi funzionanti su un elaboratore sono per definizione tecnici (perché l’elaboratore è una macchina) e possono, quindi, essere considerati un’invenzione”*<sup>34</sup>. In tal modo, la situazione europea in tema di brevetti del software si è notevolmente avvicinata alle regole operanti negli Stati Uniti, dove, come si è detto, il brevetto può essere concesso per ogni software che presenti un’utilità, anche se detta utilità non ha natura tecnica, ma concerne soltanto un metodo commerciale<sup>35</sup>.

Negli Stati membri la giurisprudenza ha generalmente accettato il principio che il software, se rivendicato non in quanto

---

<sup>31</sup> In particolare, vedi le decisioni T 1173/97 (in J.O. 1999, 609) e T 935/97 (in J.O. 1999, 861).

<sup>32</sup> La decisione è nota come “computer program product I & II”.

<sup>33</sup> La decisione è nota come “controlling pension benefits system”.

<sup>34</sup> E’ l’interpretazione che la Commissione dell’Unione Europea offre per la decisione “controlling pension benefits system” (vedi a pagina 7 della relazione illustrativa della proposta di direttiva sulla brevettazione del software).

<sup>35</sup> Si segnala che negli Stati Uniti sono normali i brevetti di software anche se concernenti metodi commerciali. Ciò a seguito della decisione della Corte federale di appello in data 23 luglio 1998 nel caso State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group Inc.

---

tale, può avere un effetto tecnico a seguito dell'applicazione in un elaboratore ed essere, per questo, brevettabile, sempre che sussistano ovviamente i normali requisiti della brevettabilità. In altre parole, il fatto che un programma sia applicato ad un elaboratore costituisce condizione necessaria, ma assolutamente non sufficiente per la brevettabilità<sup>36</sup>.

In Italia<sup>37</sup>, ad esempio, si ritiene che un software possa essere brevettato non come metodo, ma se ed in quanto inserito in un sistema applicativo e sempre che presenti i requisiti necessari per il rilascio del brevetto, vale a dire la novità, l'applicabilità industriale e l'inventività, intesa come risultato tecnico non ovvio allo stato dell'arte. Del pari, secondo la giurisprudenza del Regno Unito, un programma informatico che realizza un metodo commerciale non può essere brevettato a prescindere dal conseguimento o meno di un risultato tecnico<sup>38</sup>, mentre, secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza della Repubblica Federale di Germania, i metodi commerciali possono essere invece brevettati se presentano un aspetto

---

<sup>36</sup> Tale conclusione è, tuttavia, messa in discussione dalla richiamata decisione delle Camere di Ricorso dell'UEB in data 8 settembre 2000 nel caso "controlling pension benefits system"

<sup>37</sup> Vedi sentenza Helmac c. Zenith del Tribunale di Milano in data 29 gennaio 1997, in *Diritto Industriale* 1997, 345 con nota di Modiano e, in precedenza, la sentenza Dati Simpack c. Alpi della Pretura di Milano in data 16 maggio 1983, in *Rivista di diritto industriale* 1985, II, 67.

<sup>38</sup> Vedi cause "Merrill Lynch" per i metodi commerciali e "Raytheon Co's Application" per le attività intellettuali.



---

tecnico, anche quando l'invenzione non ha, di per sé, carattere tecnico<sup>39</sup>.

Può, quindi, dirsi che il principio della brevettabilità è generalmente accolto negli ordinamenti giuridici degli Stati che aderiscono alla Convenzione sul brevetto europeo, anche se non mancano opinioni, peraltro largamente diffuse<sup>40</sup>, movimenti e gruppi di pressione che si dichiarano fermamente contrari alla brevettabilità del *software*<sup>41</sup>.

Un approccio intermedio, anch'esso notevolmente diffuso, sulla questione della brevettabilità è quello di chi non demonizza il software brevettato, ma sollecita, soprattutto gli utilizzatori “forti” come sono quelli riconducibili alla sfera della Pubblica Amministrazione, ad utilizzare il *software* “libero”, con il quale l'autore rende disponibile, non necessariamente a titolo gratuito, il codice sorgente in favore dell'utente<sup>42</sup>. Secondo tale approccio,

---

<sup>39</sup> Si possono menzionare le cause “Automatic Sales Control” e “Speech Analysis Apparatus”.

<sup>40</sup> Dei circa 1.400 commenti espressi, su sollecitazione della Commissione dell'Unione Europea, riguardo alla brevettabilità del software, oltre 1.300 avversano l'iniziativa della Commissione e favorevoli sono soltanto un centinaio, molti dei quali di origine statunitense (vedi [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/en/indprop/softanalyse.pdf](http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/softanalyse.pdf)).

<sup>41</sup> In Italia oltre 2.000 esperti del settore informatico hanno sottoscritto ed inviato al Governo uno studio dall'eloquente titolo “Soggezione informatica dello Stato italiano alla Microsoft”. Tale studio, datato 19 ottobre 2000, si può trovare sul sito [www.interlex.it](http://www.interlex.it)

<sup>42</sup> In altre parole, il software libero è un software a codice sorgente aperto [nella pratica si parla di programmi OSS (Open Source Software)], contrapposto ai programmi proprietari CSS (Closed Source Software), ma che non è necessariamente gratuito. Quindi, il termine inglese “free software” non rende in modo appropriato la realtà dell'OSS. Il modello OSS è stato elaborato nel 1985 da Richard Stallman, ricercatore del M.I.T. di Boston e fondatore della Free Software Foundation, cui si deve anche il concetto di “copyleft” che, in contrapposizione al copyright, designa quei prodotti che tutelano l'interesse della collettività.

---

l'utilizzo dei suddetti programmi (*cd. programmi OSS*) costituisce una condizione essenziale per rendere l'uso stesso pienamente rispondente alle esigenze dell'utente che deve poter modificare, personalizzare e, se necessario, correggere il programma stesso. A ben vedere, il modulo del programma OSS può funzionare anche quando il *software* è brevettato, sempre che il proprietario conceda, nell'ambito della licenza, l'interoperabilità per il suo software al fine di consentire ad un utente specializzato di adattarlo ad un altro programma creato in base all'invenzione brevettata. Un rifiuto ingiustificato da parte del proprietario aprirebbe la strada, secondo i fautori dei programmi OSS, al rilascio di una licenza obbligatoria.

In Europa, è auspicato l'impiego dei programmi OSS a livello continentale da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli Stati membri dell'Unione Europea<sup>43</sup>.

In Italia, l'impiego di programmi OSS è sollecitato dalla Raccomandazione votata dal Senato ed accolta dal Governo in data 17 dicembre 2000 per la progressiva adozione di sistemi operativi e di programmi liberi, nonché da una recente Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Vedi lo studio di fattibilità IDA (Interchange Data between Administrations) del giugno 2002, effettuato dalla UNISYS per la condivisione di software a codice sorgente aperto da parte delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri. Lo studio UNISYS, pur finanziato dalla Commissione dell'Unione Europea, non ne riflette però le opinioni.

<sup>44</sup> Il testo dell'Indagine è disponibile dal maggio 2003 sul sito [www.italia.gov.it](http://www.italia.gov.it)

---

Al momento, la maggiore effettiva diffusione dei programmi OSS si ha in Francia, nella Repubblica Federale di Germania e nel Regno Unito.

In Francia l'impiego di programmi OSS all'interno della Pubblica Amministrazione è molto diffuso ed incoraggiato, anche se non propriamente obbligatorio<sup>45</sup>.

In Germania il Governo federale sollecita sia gli Enti del settore pubblico che le imprese a preferire sistemi operativi OSS ed ha finanziato lo sviluppo di una piattaforma LINUX per le esigenze della Pubblica Amministrazione, al fine di ridurre i costi, aumentare la sicurezza e diminuire la dipendenza da programmi proprietari

Nel Regno Unito gli enti pubblici sono obbligati ad impiegare programmi OSS.

### **II. 3. – (Proprietà intellettuale e biotecnologie. La Direttiva UE 98/44)**

L'esigenza di armonizzare le discipline nazionali in tema di biotecnologie. La direttiva 98/44/CE sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche è venuta alla luce dopo un lungo e travagliato percorso e il testo definitivo è il risultato di un'intensa operazione di compromesso tra diverse opinioni sul modo di tutelare le biotecnologie <sup>46</sup>. Un recente convegno organizzato

---

<sup>45</sup> Soluzioni OSS sono state adottate nei Ministeri della difesa, della Giustizia e dell'Economia e Finanze.

<sup>46</sup> **Delli Santi**, Le biotecnologie brevettabili, su Il Sole 24 ore del 10.09.99

---

dall'Università degli Studi di Milano, con il concorso della Società Italiana per lo studio della proprietà intellettuale, ha ripercorso il difficile cammino intrapreso dal legislatore comunitario nel tentativo di risolvere i problemi relativi alla brevettabilità delle biotecnologie.. In quella sede, è stato evidenziato come le difficoltà maggiori incontrate dalle istituzioni comunitarie siano state quelle di coordinare la disciplina giuridica dei brevetti con le norme etiche che regolano questo delicatissimo settore delle scoperte ed invenzioni. La prima proposta presentata dalla Commissione nel 1988 fallì, subissata da una serie di feroci critiche, dovute principalmente all'assenza di riferimenti alla "questione etica". Dopo la bocciatura di un altro progetto datato 1992, la Commissione presentò nel 1996 una nuova proposta che, accolta tiepidamente dal Parlamento, si è trasformata nella direttiva 98/44/CE <sup>47</sup>. Il panorama delle discipline nazionali in tema di invenzione e brevetto, prima dell'emanazione della direttiva, era coordinato unicamente dai principi contenuti nella Convenzione sul Brevetto Europeo e dagli schemi contenuti dalla Convenzione di Strasburgo del 27 novembre 1963, nata in un periodo storico in cui il problema delle biotecnologie non era stata ancora avvertito<sup>48</sup>. Da più parti, quindi, era stata indicata la necessità di formulare una protezione efficace e armonizzata in

---

<sup>47</sup>**Rambelli**, La direttiva europea sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, in Contratto e Impresa/Europa n.1, Padova, 1999.

<sup>48</sup>**Guidetti**, La direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche, in Contratto e Impresa/Europa n. 1, Padova, 1999.

---

tutti gli Stati membri al fine di mantenere e promuovere gli investimenti nel settore della biotecnologia, rappresentante una voce sempre più importante nella ricerca industriale. La direttiva 98/44/CE, che trova il proprio fondamento nel principio di armonizzazione espresso dall'art. 100 A del Trattato UE, si basa sulla considerazione che la biotecnologia e l'ingegneria genetica stiano acquisendo una funzione crescente in una vasta gamma di attività industriali, nonché sulla previsione che la protezione delle invenzioni biotecnologiche possa assumere un'importanza fondamentale per lo sviluppo industriale della Comunità. Il preambolo della direttiva, costituito da ben 56 "considerando", rappresenta un valido aiuto nell'interpretazione dei successivi 18 articoli di cui è composta la direttiva.

Innanzitutto, si fa presente come nel settore della protezione delle invenzioni biotecnologiche, esistano divergenze tra le legislazioni e le pratiche dei diversi Stati membri; tali disparità creano ostacoli agli scambi e costituiscono quindi un impedimento al funzionamento del mercato interno, in aperto contrasto con i principi espressi dal Trattato U.E. Si fa riferimento, inoltre, all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), sottoscritto dalla Comunità europea e dagli Stati membri e al fatto che quest'accordo prevede che la tutela brevettuale per prodotti e procedimenti sia garantita in tutti i campi della tecnologia. Si pone l'accento, inoltre, sulla mancanza di divieti o esclusioni di principio in ordine alla materia della brevettabilità del materiale

---

biologico nelle norme che regolano il diritto europeo dei brevetti (Convenzione di Monaco).

L'oggetto della direttiva e i limiti della brevettabilità. Il primo capitolo della direttiva, occupandosi della "Brevettabilità", si richiama alle norme dettate nell'ambito dell'art. 2 della direttiva e stabilisce cosa si debba intendere per "materiale biologico" ("un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodursi in un sistema biologico") e per "procedimento microbiologico" ("qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su materiale microbiologico, o che produce un materiale microbiologico"). Per la nozione di "varietà vegetale" si fa rinvio al Reg. 2100/94/CE. L'art. 3 indica i requisiti delle invenzioni brevettabili nel campo della biotecnologie: "sono brevettabili le invenzioni nuove che comportino un'attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale, anche se hanno ad oggetto un prodotto consistente in materiale biologico o che lo contiene, o un procedimento attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico". Lo stesso articolo precisa che: "un materiale biologico che viene isolato dal suo ambiente naturale o viene prodotto tramite un procedimento tecnico può essere oggetto di invenzione, anche se preesisteva allo stato naturale." La CBE conteneva già alcune "norme di chiusura" particolarmente interessanti: l'art. 52 escludeva dal novero delle scoperte quelle il cui sfruttamento sarebbe stato contrario all'ordine pubblico ed al buon costume; il successivo

---

art. 53 poneva il divieto di considerare "scoperte" le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di piante e di animali, con esclusione dei prodotti microbiologici. L'art. 4 della direttiva 98/44/CE riproduce fedelmente la norma contenuta dall'art. 53 CBE, mentre l'art. 5 pone il divieto della brevettabilità del corpo umano nonché della scoperta di elementi del corpo umano, a tutela della dignità e dell'integrità dell'essere umano: "Il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno dei suoi elementi, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, non possono costituire invenzioni brevettabili." Nel caso in cui, invece, un elemento sia isolato dal corpo umano o prodotto tramite un procedimento tecnico, la scoperta potrà essere brevettabile (si apre – quindi - la possibilità di introdurre la brevettabilità delle sequenze di geni, nel caso in cui siano utilizzabili industrialmente). La direttiva recepisce in toto i limiti inseriti dalla CBE: l'art. 6 affronta la "questione morale" ed esclude la possibilità di brevettare le invenzioni il cui sfruttamento economico sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume, copiando letteralmente la formulazione dell'art. 53.a CBE, presente –peraltro- nella normativa nazionale italiana<sup>49</sup>. Sono

---

<sup>49</sup> Il "considerando" n. 41 offre una definizione di clonazione: "i procedimenti di clonazione dell'essere umano possono essere definiti come qualsiasi procedimento, ivi comprese le tecniche di scissione degli embrioni, volto a produrre un essere umano con le stesse informazioni genetiche nucleari di un altro essere umano, vivo o morto".

---

considerati non brevettabili in particolare: "a) i procedimenti di clonazione di esseri umani; b) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano; c) le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali; d) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'uomo o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti"<sup>50</sup>. Quello contenuto dall'art. 6 della direttiva 98/44/CE deve intendersi come un elenco a titolo esemplificativo dei comportamenti vietati: ovviamente, non ha la funzione di codificare in maniera esaustiva le ipotesi vietate, ma di indicare agli operatori del diritto solo alcune situazioni, secondo una tecnica già adottata dal legislatore in altre circostanze<sup>51</sup>. L'art. 7 della direttiva nomina il Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie della Commissione quale organo preposto al controllo di tutti gli aspetti etici relativi alle biotecnologie. Il secondo capitolo, intitolato "Ambito della protezione", precisa che sono protetti dal brevetto tutti i materiali biologici derivati tramite riproduzione o moltiplicazione dal materiale biologico brevettato "da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà ed

---

<sup>50</sup> Cfr.: direttiva 93/13/CE sulle clausole vessatorie nei contratti conclusi dai consumatori.

<sup>51</sup> Il privilegio dell'agricoltore fu ritenuta una questione di fondamentale importanza dal Parlamento europeo (cfr.: B. Guidetti, op. cit.).



---

aventi le sue identiche caratteristiche" (art. 8). Inoltre, " la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'invenzione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento e a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà" (art. 8). Esclusa la brevettazione del corpo umano e dei suoi elementi ai sensi dell'art. 5, l'art. 9 estende la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. L'art. 10 limita la portata dei precedenti articoli, escludendo il materiale biologico ottenuto per "riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni". Infine, l'art. 11 fa riferimento al c.d. "privilegio dell'agricoltore", vale a dire alla possibilità riconosciuta all'agricoltore di utilizzare parte del proprio raccolto, ottenuto grazie all'utilizzo del prodotto brevettato (acquistato dal titolare

---

del brevetto), come semente per i propri fondi: " in deroga agli articoli 8 e 9, la vendita o un'altra forma di commercializzazione di materiale di riproduzione di origine vegetale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, ad un agricoltore a fini di sfruttamento agricolo implica l'autorizzazione per l'agricoltore ad utilizzare il prodotto del raccolto per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella propria azienda; l'ambito e le modalità di questa deroga corrispondono a quelli previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94".

Il terzo capitolo, intitolato "Licenze obbligatorie dipendenti" ospita il lungo art. 12 che stabilisce come, nell'ipotesi in cui un costitutore non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, possa chiedere una licenza obbligatoria reciproca e non esclusiva perché gli sia possibile sfruttare la nuova varietà vegetale, "dietro pagamento di un canone adeguato" (il comma 2 considera l'ipotesi inversa: "il titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente sui ritrovati vegetali, può chiedere una licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo della varietà protetta dalla privativa, dietro pagamento di un canone adeguato. Gli Stati membri stabiliscono che, in caso di concessione della licenza, il titolare della privativa per ritrovati vegetali ha reciprocamente diritto ad una licenza a condizioni ragionevoli per utilizzare l'invenzione protetta").

---

Il quarto capitolo "Deposito, accesso e nuovo deposito del materiale" disciplina le formalità da compiere per ottenere il brevetto, richiedendo il deposito presso un istituto riconosciuto ai sensi del Trattato di Budapest. L'art. 15, contenuto nelle "disposizioni finali" (cap. quinto) indica quale ultimo termine per gli Stati membri la data del 30 luglio 2000 per conformarsi alla direttiva.

Come si vede, quindi, la direttiva non introduce grandi novità nella disciplina delle invenzioni e dei brevetti; forse, la preoccupazione maggiore avvertita dalle istituzioni dell'Unione Europea non è stata quella di coordinare le discipline nazionali, quanto –piuttosto- quella di porre alcuni limiti in una materia che, se lasciata andare a se stessa, rischia di generare mostruosità non solo in campo etico, ma anche in campo giuridico. .

#### **II. 4. –** *(Farmaci: l'accordo TRIPS dell'Organizzazione Mondiale del Commercio)*

L'Uruguay Round dei negoziati sul commercio multilaterale portò nel 1995 alla realizzazione del WTO. I suoi scopi sono quelli di contribuire allo sviluppo del commercio in un sistema aperto, risolvere le vertenze tra governi, organizzare negoziati commerciali, e sorvegliare gli accordi commerciali globali approvati durante l'Uruguay Round. Uno di essi è l'accordo sui Diritti della Proprietà Intellettuale legati al Commercio (TRIPS), il quale per la prima volta collega la proprietà intellettuale a questioni commerciali e stabilisce norme

---

universali minime per il commercio. I prodotti farmaceutici vengono trattati come qualsiasi altro prodotto tecnologico, per quanto riguarda la concessione di protezione brevettuale<sup>52</sup>. In base all'accordo TRIPS tutti gli stati membri devono rendere disponibile una protezione brevettuale di almeno 20 anni per qualsiasi invenzione farmaceutica per la quale è stata depositata una domanda di brevetto dopo il 1° gennaio 1995<sup>53</sup>. Probabilmente ciò avrà un importante effetto sulla possibilità delle popolazioni di accedere alla sanità ed ai farmaci, specie nei paesi in via di sviluppo. Studi in paesi asiatici ed in Argentina hanno mostrato che i prezzi aumenteranno, che localmente

---

<sup>52</sup> P.D. Stoley and J.R. Laporte. The Public Health, the University, and Pharmacoepidemiology. in: Pharmacoepidemiology, third edition, ed. B.L. Strom, John Wiley & Sons, 2000, pp.75-89.

<sup>53</sup> Le industrie farmaceutiche fanno ricorso principalmente a due tipologie di brevetto: di prodotto e di procedimento. Il primo determina la protezione di un determinato principio attivo, mentre il secondo tutela solamente uno specifico processo di sintesi di una certa molecola. Poiché, nella maggior parte dei casi esistono possibilità alternative per sintetizzare uno stesso principio attivo, il brevetto di prodotto è prevalente rispetto a quello di procedimento. Fra i brevetti di prodotto è possibile introdurre un'ulteriore distinzione fra quelli di sbarramento e di selezione. Il brevetto di sbarramento copre una famiglia di composti caratterizzati dallo stesso gruppo funzionale di base e, presumibilmente, da effetti terapeutici simili. Il brevetto di selezione protegge, invece, una "piccola famiglia" di composti (o addirittura una singola molecola) che rientra nella formula generale di una "grande famiglia", ma è caratterizzata da effetti terapeutici originali. Questi due tipi di brevetto riflettono innovazioni diverse:

- Il brevetto di sbarramento è utile nel caso di importanti innovazioni riguardanti la scoperta di una nuova famiglia di molecole: la sola presenza di un brevetto di selezione permetterebbe ad altre imprese, infatti, di produrre molecole analoghe, eliminando il vantaggio competitivo dell'impresa innovatrice.
- Il brevetto di selezione è, invece, necessario per le innovazioni di sviluppo riguardanti una modifica della formula chimica già nota, finalizzata al miglioramento in termini di farmacocinetica (assorbimento, metabolismo ed escrezione) e tollerabilità (riduzione della tossicità e degli effetti collaterali), oppure con differente impiego terapeutico della stessa.

---

ricerca e sviluppo ed il flusso di tecnologia e di investimenti probabilmente non aumenteranno, che non verranno promosse ricerche sulle patologie prevalenti nei paesi in via di sviluppo, e che l'industria farmaceutica locale verrà smantellata. Ai paesi in via di sviluppo ed a quelli meno sviluppati è stato concesso un periodo di grazia di 5, 10 o 11 anni, a seconda del loro livello di sviluppo, in cui potranno modificare la propria legislazione nazionale in conformità con le norme dell'accordo TRIPS. L'utilizzo recente di TRIPS per sostenere che l'accesso ai dati integrali degli studi clinici sarebbe in violazione dei diritti della proprietà intellettuale di una azienda che presenta una domanda per una licenza in Europa, mostra come gli accordi commerciali rafforzino le motivazioni della segretezza commerciale a spese della trasparenza scientifica e della regolamentazione dei farmaci. Prima dell'accordo TRIPS molti paesi in via di sviluppo non rendevano disponibile una protezione brevettuale dei prodotti farmaceutici, per consentire la fabbricazione di copie e di equivalenti generici dei farmaci da parte di produttori locali a prezzi ridotti. Tale regolamentazione non brevettuale aveva aiutato alcuni paesi (ossia la Repubblica di Corea, l'Egitto, l'Argentina, il Brasile ed il Messico) a costruire un'industria farmaceutica indigena basata su imitazioni meno costose, alla stregua di quanto era avvenuto, durante gli anni '70 e '80, in alcuni paesi dell'Europa Occidentale ed in Giappone che avevano resistito all'introduzione del brevetto per i prodotti farmaceutici.

---

La maggior parte dei farmaci compresi nei prontuari terapeutici dei paesi in via di sviluppo ha brevetti già scaduti. Tuttavia sono necessari nuovi farmaci essenziali per poter far fronte ad urgenti esigenze di assistenza sanitaria, e non tutti sono disponibili a causa dei prezzi proibitivi determinati dalla protezione brevettuale, della produzione internazionale fluttuante, dello spreco di risorse dovuto alla produzione di farmaci contraffatti o di qualità inaccettabile, o della loro inidoneità all'uso nella pratica. Un gruppo internazionale di esperti sanitari e legali, fra cui *Médecins Sans Frontières*, ha recentemente avvertito che la protezione brevettuale realizzata attraverso l'accordo TRIPS sta impedendo ai paesi poveri di produrre versioni locali più economiche di farmaci essenziali. Esempi sono azitromicina (trachoma), ceftriaxone (meningite da batteri resistenti), ciprofloxacina (dissenteria da *Shigella* resistente), didanosina, indinavir, lamivudina, nevirapina, e zidovudina (infezioni da HIV), fluconazolo (infezioni micotiche), e ofloxacina (tubercolosi resistente a farmaci multipli). La mancanza di accesso a vaccini e a farmaci essenziali a causa di fattori economici solleva problemi di diritti umani. Tuttavia è evidente che l'accesso finanziario ai prodotti farmaceutici non implica necessariamente un risultato positivo se non va in parallelo con la correzione di un'ampia gamma di altre carenze. Lo sviluppo di una politica farmaceutica nazionale efficace, l'adozione del concetto di farmaci essenziali, la promozione della produzione ed impiego dei farmaci generici, il miglioramento

---

nella gestione farmaceutica, la disseminazione di informazioni attendibili e un addestramento continuo del personale sanitario sono tutti provvedimenti che possono attenuare gli effetti dell'accordo TRIPS sulla sanità pubblica mondiale. L'imperativo di liberalizzare il commercio sta riducendo il coinvolgimento dello Stato nei settori sociali. La riforma del settore sanitario comporta non soltanto processi di privatizzazione, ma anche la deregolamentazione del mercato dei farmaci, con conseguenze potenzialmente drammatiche sulle popolazioni ad alto tasso di analfabetismo e a bassi livelli di istruzione, che vivono in paesi dove le informazioni indipendenti sono scarse o inesistenti. Lo scopo della regolamentazione del mercato dei farmaci è quello di proteggere il pubblico. Le scelte nel processo decisionale su quali medicinali siano utili e sicuri sono complesse e richiedono conoscenze, competenze ed esperienza. Studi clinici ed epidemiologici sulla sicurezza dei farmaci mostrano che le conseguenze di concedere licenze per farmaci inefficaci o non sicuri possono essere assai gravi. Così, se i farmaci vengono considerati come semplici beni di consumo diventano un pericolo per la salute pubblica. Le ampie responsabilità dello Stato in materia di prodotti farmaceutici dovrebbero comprendere quantomeno la registrazione, il controllo di qualità, il monitoraggio (compresa la sorveglianza della produzione, importazione e distribuzione, nonché la vendita in farmacia), la sorveglianza delle reazioni avverse, della prescrizione e dell'impiego, nonché l'informazione e l'istruzione sia del

---

personale sanitario che dei cittadini. La registrazione non è che una tappa nel processo regolatore, anche se una delle più importanti. Negli Stati Uniti, la FDA ha il mandato legale di esaminare tutti i nuovi farmaci ai fini dell'eventuale registrazione e vendita. Il produttore deve dimostrare che il farmaco è "sicuro ed efficace" per le indicazioni mediche previste. Il requisito dell'efficacia è relativamente recente. L'emendamento apportato alla legge che stabilisce tale requisito è stato messo in atto nel 1964, ma la definizione legale di "efficacia" è stata stabilita definitivamente soltanto in seguito ad una causa legale e ad una sentenza della Corte Federale del 1971. Nella maggior parte dei casi il requisito generalmente accettato come "prova dell'efficacia" è uno studio controllato randomizzato ben progettato, rigorosamente condotto e correttamente descritto. Una volta che un farmaco sarà stato registrato, non esiste più alcun obbligo legale di effettuarne il monitoraggio né di mantenerlo sotto sorveglianza formale per rilevare eventuali effetti inaspettati o rari, oltre al sistema di segnalazione spontanea, ma la FDA è riuscita a convincere molti produttori a realizzare a titolo volontario un sistema di sorveglianza *postmarketing*, usando la persuasione, oppure la minaccia tacita di un'approvazione più lenta o non concessa. Spesso i produttori comprendono che tale sorveglianza è anche nei propri interessi. Le autorità regolatrici hanno certi obblighi nei confronti della collaborazione internazionale, quali, ad esempio, la necessità di eliminare prodotti contraffatti o di qualità



---

inaccettabile, o quella di garantire buone norme di fabbricazione, nonché altri aspetti di controllo. Alcune iniziative di cooperazione internazionale, quali lo sviluppo delle denominazioni non commerciali internazionali (INN) e la collaborazione sul monitoraggio delle reazioni avverse da farmaci sotto la direzione dell'OMS, hanno rappresentato notevoli miglioramenti nella gestione dei farmaci e negli scambi di informazioni.

Durante gli anni '90 la Conferenza Internazionale sull'Armonizzazione dei Requisiti Tecnici per la Registrazione di Prodotti Farmaceutici per Uso Umano (ICH) ha avuto un ruolo centrale nella globalizzazione del mercato farmaceutico. La Conferenza è stata realizzata in modo da agire da foro per l'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di nuovi prodotti farmaceutici innovativi. I suoi obiettivi erano quelli di ridurre i costi dello sviluppo farmaceutico e allo stesso tempo di accelerare i tempi per l'uso di nuovi agenti terapeutici di comprovata efficacia. Ne sono derivati criteri ben definiti per quanto riguarda la verifica della qualità, sicurezza ed efficacia dei farmaci e la comunicazione tra le autorità. La Conferenza avrà indiscutibilmente implicazioni dalla portata molto più ampia per la commercializzazione, regolamentazione ed utilizzazione dei farmaci rispetto a quanto sia stato esplicitamente fatto sinora. La Conferenza è stata convocata dalle autorità regolatorie degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Unione Europea (UE); la segreteria è

---

stata fornita dalla Federazione Internazionale delle Associazioni di Produttori Farmaceutici (IFPMA); l'OMS è un osservatore; e sono stati esclusi i paesi in via di sviluppo ed i produttori di farmaci generici. Anche la stessa composizione della conferenza ha destato non poche preoccupazioni. Critiche alla conferenza sono state mosse per essersi occupata prevalentemente di come riuscire ad introdurre più rapidamente i farmaci sul mercato, non prestando sufficiente attenzione al monitoraggio del loro impiego, della loro sicurezza e delle informazioni farmaceutiche. Le sue linee guida saranno utili per le società più grandi, le quali saranno ora in grado di presentare la stessa serie di dati alle autorità regolatrici di tutto il mondo, ma probabilmente emargineranno i produttori medi e piccoli nei paesi in via di sviluppo, i quali non saranno in grado di soddisfare i requisiti tecnici delineati dalla conferenza stessa. Nell'Unione Europea l'armonizzazione si è concentrata principalmente sulla standardizzazione dei criteri per l'approvazione dei nuovi farmaci negli stati membri e sullo sviluppo di procedure comuni per la registrazione dei farmaci e per la valutazione della loro sicurezza. Altri aspetti, quali un riesame dei prodotti già disponibili in commercio e l'adozione di norme comuni relative alle informazioni, alla pubblicità ed alla commercializzazione dei farmaci, sono stati omessi, a causa della forte opposizione sollevata dall'industria farmaceutica. Qualsiasi inclusione di una "clausola di necessità" nei criteri di registrazione di un farmaco (il produttore non deve stabilire soltanto che il farmaco è sicuro ed

---

efficace, ma anche che esiste il bisogno di tale farmaco, in altre parole che il farmaco presenta vantaggi rispetto agli altri già esistenti) viene espressamente esclusa dalla prima direttiva farmaceutica (65/65/EEC) con la motivazione che costituirebbe una barriera al commercio contravvenendo al Trattato di Roma!

Nei paesi in via di sviluppo lo scarso finanziamento delle agenzie regolatorie sui farmaci limita le loro attività principalmente alla registrazione e (nella migliore delle ipotesi) ai controlli di routine ed in genere non vengono intraprese attività di monitoraggio e informazione. Per questo e per altri motivi le agenzie regolatorie nei paesi in via di sviluppo dipendono in misura notevole dall'esperienza acquisita e dalle valutazioni effettuate dalle agenzie nazionali di altri paesi. Il processo di registrazione è spesso carente o semplicemente inesistente. In certi paesi la "registrazione automatica" dei farmaci è stata cinicamente consigliata per impedire la corruzione. In altri paesi il termine "omologazione" significa che i farmaci ottengono automaticamente la registrazione se sono stati approvati in precedenza in uno dei paesi maggiori, con poco o nessun riguardo a livello locale per le norme di fabbricazione, il controllo di qualità, le indicazioni approvate o le informazioni che verranno fornite dal produttore. Tali comportamenti sono il risultato della mancanza di attenzione prestata dai governi al ruolo della regolamentazione nella protezione della salute pubblica.

---

Vi sono certe caratteristiche della moderna industria farmaceutica che influenzano la sicurezza e l'efficacia dei farmaci. Una di queste è rappresentata dalla presenza di un oligopolio, cioè di un mercato dominato da un numero relativamente ridotto di grandi aziende. Infatti le fusioni realizzate negli ultimi decenni hanno fatto sì che la capacità produttiva sia detenuta sempre più da poche grandi aziende che operano a livello internazionale<sup>54</sup>.

Un oligopolio conferisce chiari vantaggi alle aziende che ne fanno parte: economie di scala, meno concorrenza, occasioni per la collusione con concorrenti sui prezzi e la ripartizione delle quote di mercato, e la capacità di attuare costosi progetti di ricerca e sviluppo. Le stesse dimensioni delle aziende unitamente a monopoli dovuti alla protezione brevettuale consentono alle aziende di fissare i prezzi con poca possibilità di trattativa da parte dell'acquirente, sia che quest'ultimo sia il paziente, un ospedale o un ente nazionale. La scoperta, nel 1999, che sette delle più grandi aziende produttrici di vitamine (che controllavano l'80% del mercato) si erano accordate (in modo illegale) sui prezzi di vendita è un esempio degli effetti negativi dell'oligopolio. Le grandi case farmaceutiche multinazionali hanno una capacità di investimento in ricerca e sviluppo che è impossibile per aziende più piccole. Utilizzando i propri

---

<sup>54</sup> In sostanza, l'intero mercato mondiale del farmaco è suddiviso tra queste imprese: BAYER, BOEHRINGER, BRISTOL-MAYER SQUIBB, BYK GULDEN, ELI LILLY, GLAXO, HOECHST, KNOLL, LUNDBECK, MERCK, MDS PHARMA, PHARMACIA UPJOHN, NOVO NORDISK, NOVARTIS, ROCHE, SCHERING, SMITHKLINE, WYETH, ZENECA.

---

laboratori o acquistando i "diritti" di sviluppo delle ricerche di laboratori universitari, queste aziende possono portare i farmaci in modo relativamente rapido dalla scoperta allo sviluppo e poi alla commercializzazione. Il lato negativo di queste disposizioni è la pressione esercitata per assicurare la segretezza, la quale è in netto contrasto con l'etica della ricerca e della collaborazione scientifica. Le aziende multinazionali, agendo di concerto, possono persino "ricattare" un intero governo, o almeno cercare di farlo. Ciò viene illustrato dalla recente minaccia da parte della Glaxo di ritirare i propri impianti di produzione dal Regno Unito, se il Servizio Sanitario Nazionale avesse rifiutato di acquistare il loro farmaco anti-influenzale chiamato "Relenza". Esempi chiari dei potenziali problemi etici che possono verificarsi quando gli accademici accettano finanziamenti da parte dell'industria si trovano nell'attività di ricerca dei geni che provocano specifiche patologie. Il 18 ottobre 1999 il Wall Street Journal riferì che la Glaxo Corporation era riuscita ad identificare i geni responsabili dell'emicrania familiare-ereditaria, della psoriasi e del diabete mellito tipo 2. Tuttavia, ai fini di proteggere il diritto di "brevetto", tali informazioni sarebbero state tenute segrete e non pubblicate per almeno un anno. Una parte del lavoro relativo alla ricerca dei geni era stata effettuata presso la Duke University, la quale presumibilmente era d'accordo sulla politica della non pubblicazione dei dati. Tale segretezza e mancata condivisione dei risultati della ricerca sono diametralmente opposte alla prassi tradizionale prevalente nel mondo accademico e hanno profonde

---

implicazioni pratiche ed etiche. Noi riteniamo che la ricerca medica segreta sia una violazione dei codici etici e che sia contraria all'intero scopo di tutta l'attività accademica, oltre che costituire un pericolo per la salute pubblica.

**II. 5.. – (*Proprietà intellettuale, settore agro . alimentare e organismi geneticamente modificati OGM*)**

Il rapido svilupparsi delle tecniche di ingegneria genetica applicate al miglioramento delle specie coltivate si è assistito ad una presenza sempre più massiccia di società multinazionali dotate di *know-how* e cospicue possibilità di investimento con conseguente marginalizzazione dei *breeders* tradizionali<sup>55</sup>.

I soggetti che oggi interagiscono nelle filiera agro-industriale e sono profondamente cambiate le istanze di tutela della proprietà intellettuale; le industrie agrobiotecnologiche chiedono l'utilizzo di uno strumento nuovo e sconosciuto per il mondo agricolo, il brevetto di tipo industriale (*patent*) a fronte dello strumento tradizionalmente usato e cioè il titolo speciale di protezione noto come *PBR* (*Plant Breeder's Right* = Diritto del costitutore varietale).

Questi aspetti sono strategici e vitali per l'approvvigionamento alimentare e più in generale per l'agricoltura e l'economia di ogni singolo paese

---

<sup>55</sup> I argomento esaustiva è la posizione del **Gimelli F.**, Biotecnologie vegetali e tutela della proprietà intellettuale.

---

Secondo i dati forniti da ASSOBIOTEC in occasione della indagine conoscitiva condotta dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati nel 1997 e derivanti da una inchiesta svolta su oltre 700 imprese operanti in Europa, l'80 % di queste considerano tra i fattori prioritari per decidere investimenti industriali in biotecnologia come verrà definita "la protezione della proprietà intellettuale" e questo fattore è secondo solo alla "dimensione e flessibilità del mercato" e nettamente più importante rispetto ad altri quali "l'atteggiamento dei consumatori" e "la disponibilità di capitali di rischio". In vero, tutto il percorso che ha portato alle attuali modifiche legislative in Europa e che si è sviluppato a partire dai primi anni 80 (indagine OCSE) fino alla approvazione della Direttiva della Unione Europea 44/98 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è avvenuto in silenzio , con il coinvolgimento dei soli specialisti in proprietà intellettuale e con una potentissima azione di lobby sicuramente non illegittima da parte dell'industria e una assenza pressoché totale di altri soggetti interessati quali i produttori agricoli, i consumatori e la comunità scientifica. Si è avuto un po' di clamore esterno nel '95 quando una prima proposta è stata bocciata dal Parlamento Europeo e nel '98 quando si è avuto il timore che questo potesse succedere nuovamente Purtroppo anche in questa ultima occasione si sono ascoltate soprattutto posizioni fortemente ideologizzate sia *pro* che *contro* evitando con cura una discussione serena ma approfondita .

---

E' da ricordare che le piante forniscono il cibo all'uomo e agli animali e che quindi la concessione di "diritti monopolistici" seppur limitati nel tempo su di esse è questione che merita un qualche approfondimento e non meramente esorcizzata con la sola retorica relativa al richiamo alla libertà d'impresa e della ricerca , al mercato e alla globalizzazione. Queste sono tutte questioni importanti e che meritano sicuramente specifici approfondimenti ma "altre" e rispetto a quello di cui si discute oggi. Ci troviamo di fronte ad interessi diversi e spesso contrapposti ed è necessario provare a prefigurare gli scenari derivanti dalle diverse soluzioni legislative che si intendono adottare non solo in termini di tutela di legittimi interessi soggettivi quanto in utilità generale e in una più equilibrata distribuzione delle risorse .

Ci sono in campo sia le legittime aspettative delle grandi compagnie agrobiotecnologiche - che vorrebbero recuperare rapidamente gli investimenti effettuati - sia quelle dei costitutori di varietà che utilizzano metodi più tradizionali e non ultime quelle degli agricoltori e di chi soprattutto nei paesi in via di sviluppo conserva la biodiversità vegetale ed animale . Non possiamo non considerare quelle dei ricercatori e non ultime quelle dei consumatori .

Ad oggi è possibile tutelare una invenzione in agricoltura costituita da una varietà vegetale attraverso la Convenzione UPOV come modificata nel 1991 a cui si rifà sia la legge italiana



---

di recente approvata ( D.L.03/12/1998 n° 455 ) ed entrata in vigore all'inizio di aprile 1999 che il Regolamento del Consiglio CEE del 27.06.1994 n. 2100/94 avente per titolo “*Privativa comunitaria per ritrovati vegetali*”. Entrambi concedono un “titolo speciale di protezione”, limitato alla varietà in sé e che non si estende al processo, qualora dopo una indagine tecnica siano soddisfatti i seguenti requisiti :

- 1) Novità
- 2) Distinzione (diversa da una preesistente per una o più caratteristiche)
- 3) Stabilità (nei suoi caratteri essenziali nel tempo)
- 4) Omogeneità (tenuto conto delle particolarità che presenta il sistema di moltiplicazione).

In questo quadro è opportuno tenere conto della “*Direttiva relativa alla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*”.(98/44).

Le considerazioni che muovono questa direttiva sono prevalentemente di ordine economico:

- a) la necessità di armonizzare la legislazione di paesi diversi;
- b) la garanzia di titoli di protezioni molto ampi per favorire il rientro dei notevoli capitali impegnati;
- c) il rischio di avere uno sviluppo inferiore a quello di paesi concorrenti come U.S.A. e Giappone;

---

e) la necessità di incentivare l'attività innovativa.

In pratica si estende il sistema di brevettazione per invenzione “di tipo industriale” (Utility Patents) a piante ed animali ingegnerizzati e si introduce il brevetto di procedimento e d'uso considerando del tutto inadeguato “il diritto del costitutore” e insufficiente la tutela data da questo istituto allo sforzo economico fatto.

Sembra che l'attenzione del mondo politico europeo sia stata tutta presa da una logica economicistica che ha giudicato importanti soprattutto la rincorsa della disciplina U.S.A. e giapponese e forse meno lo spirito del Trattato di Roma istitutivo della Comunità che considera tra i suoi obiettivi prioritari lo sviluppo armonioso delle attività economiche e l'efficienza concorrenziale solo come uno degli strumenti idonei per il raggiungimento di tali fini e non una finalità in quanto tale.

I requisiti indispensabili per ottenere un “brevetto per invenzione” (*Utility patents*), strumento classico di incentivazione dell'attività inventiva “industriale” (“Unione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale” - Convenzione d'Unione di Parigi, 1883) sono:

a) Novità. Viene definita in riferimento a ciò che non è compreso nello stato della tecnica.

b) Non ovvietà (o originalità o attività inventiva). Si considera frutto di attività inventiva ciò che non discende in

---

modo evidente dallo stato della tecnica per un “esperto della materia”.

c) Industrialità. Quando si ha suscettibilità di applicazione in campo industriale in senso esteso.

d) Descrizione sufficiente. Deve essere tale per cui un esperto possa riprodurre l'invenzione.

I diritti conferiti dal brevetto sono quelli rivendicati nella domanda e possono estendersi al procedimento, al prodotto e all'uso.

Nel frattempo rimane in vigore la Convenzione sul Brevetto Europeo (*European Patent Convention* – EPC - Monaco, 5.10.1973) che all'art. 53 (b) esclude categoricamente la concessione di brevetti per le varietà vegetali o le razze animali come pure per i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o animali.

Oggi tra l'altro per la maggior parte dei paesi al mondo, aderenti al WTO, la legislazione di riferimento è costituita dagli accordi TRIPs (*Agreement on Trade Related aspects of Intellectual Property rights, including trade in counterfeit goods*) stipulati il 15/12/1993 nell'ambito dell'accordo che regola il Commercio Internazionale (GATT).

Questi all'art. 27.3 affermano che: “... (gli Stati).. membri ... possono escludere dalla brevettabilità piante ed animali ... e i processi essenzialmente biologici per la produzione di piante e di

---

animali. ...(gli stati)... membri possono prevedere per la protezione di varietà di piante o di animali sia mediante brevetti (*patents*) sia mediante un efficace sistema sui generis o su una combinazione di entrambi....”. Viene inoltre sancito un punto importante (art. 27.2) “(gli stati).. membri ... possono escludere dalla brevettabilità invenzioni ...per proteggere l’ordine pubblico o la moralità, includendo la protezione della vita dell’uomo, delle piante o degli animali e per evitare seri pregiudizi all’ambiente

Questo articolo che è generalmente citato come il supporto giuridico internazionale alla “brevettazione di tipo industriale di piante ed animali” deve essere interpretato con maggior attenzione (cioè, in modo meno unilaterale).

Molte di queste norme sono difficilmente compatibili e non congruenti tra di loro . Non è possibile lasciare la risoluzione dei problemi alle corti di giustizia . Il rischio è quello che un giurista tedesco ha definito con un’immagine molto azzeccata “darwinismo giuridico“ e cioè lasciando coesistere due sistemi senza delimitarne esattamente la sfera di intervento il più forte finisce per prevalere.

E’ evidente che la situazione è profondamente modificata in questi ultimi 25 anni dal punto di vista tecnico e che molte delle considerazioni che negli anni ‘30 portavano a non favorire lo sviluppo di monopoli in relazione all’approvvigionamento del cibo sono oggi poco sentite in molti settori della società.

---

In realtà esistano sistemi per la protezione della proprietà intellettuale in agricoltura. L'errore è, però, quello di voler imporre uno strumento come il “brevetto per invenzione” industriale (*Utility patents*) estraneo al mondo agricolo e alle sue pratiche ma funzionale agli enormi interessi delle grosse industrie agro-alimentari coinvolte. Si spera che diversi soggetti, soprattutto la comunità scientifica da una parte ed il mondo agricolo dall'altra, comincino a riflettere e a far sentire la propria voce. Per quanto detto finora l'approccio dovrebbe essere radicalmente alternativo mantenendo loro specificità i “titoli speciali di protezione” o titoli “sui generis” (*Plant Breeders' Rights*) semmai da affinare ulteriormente alla luce dello sviluppo della tecnica (biotecnologie). Questi si adattano sempre meglio alle piante e agli animali superiori dei brevetti per invenzione industriale (*patents*) che sono molto più “datati” dei precedenti risalendo nella loro impostazione alla fine del 1800 e appartenendo quindi agli albori del diritto industriale.

**II. 6.** – (*Organismi geneticamente modificati – Biodiversità – Proprietà intellettuale Potenziali benefici e potenziali rischi nell'uso delle biotecnologie. Quadro di riferimento della normativa nazionale ed europea in materia.*)

Nel corso della Convenzione promossa dalla FAO sulla Diversità Biologica del 1992 è stata data la seguente definizione di biotecnologia: “Qualsiasi applicazione tecnologica che sfrutta i processi biologici, gli organismi viventi o i loro derivati per creare

---

o modificare prodotti o processi in vista di un utilizzo specifico”. In questa definizione rientrano anche le tecniche tradizionali utilizzate per fare il vino o il formaggio. Per biotecnologia moderna si intende, tuttavia, la modificazione degli organismi viventi (piante, animali e pesci) attraverso la manipolazione genetica<sup>56</sup>. Due sono i principali processi biotecnologici. Il primo utilizza l’informazione genetica per sveltire e migliorare il *breeding* tradizionale in ambito agro-alimentare o zootecnico. Il secondo, più avanzato modifica il modello genetico di una pianta o di un animale per creare un nuovo organismo. La ricerca condotta nella Repubblica Araba Siriana per ottimizzare la resistenza al freddo delle lenticchie è un esempio di ottimizzazione del *breeding* tradizionale. Anziché incrociare varietà di lenticchie da coltivare nel tempo, verificandone le caratteristiche finché non si ottiene

---

<sup>56</sup> Si intende per **Organismo Geneticamente Modificato**: un organismo il cui patrimonio genetico è stato modificato con il trasferimento o con l’eliminazione di uno o più geni. I geni “importati” possono provenire da organismi o specie viventi non omologhi. Nel 2000 sono stati riservati alle colture geneticamente modificate circa 44 milioni di ettari di terra. Le colture transgeniche più comuni sono la soia (58 per cento del totale delle colture transgeniche), il mais (23 per cento), il cotone (12 per cento) e la canola (7 per cento), nonché in minor quantità patate, zucca e papaia. Nel 2000 le colture geneticamente modificate sono state prodotte per il 99 per cento in Argentina, Canada, Cina e Stati Uniti. Tra gli altri paesi che si sono rivolti a questo tipo di produzione vi sono Australia, Bulgaria, Francia, Germania, Messico, Portogallo, Romania, Sudafrica, Spagna, Ucraina e Uruguay. Molti paesi in via di sviluppo sono attivi nel settore della ricerca sugli organismi geneticamente modificati. Sono in corso esperimenti sul campo nei seguenti paesi: **Africa**: Egitto, Kenya, Sudafrica e Zimbabwe, per lo più per le seguenti colture transgeniche: frumento, arachidi, cotone, zucca, zucchero di canna e patate dolci; **Asia**: Cina, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Filippine e Thailandia, per una o più delle seguenti colture transgeniche: tabacco, melanzane, pomodori, cotone, sorgo e banane. **America latina**: in Argentina, Bolivia, Brasile, Cuba e Messico vengono attualmente testati 60 organismi geneticamente modificati appartenenti a oltre 20 specie, tra cui papaia, tabacco, cotone, mais, patate, caffè, zucchero di canna, girasoli e barbabietole da zucchero (dati FAO).

---

una qualità migliore; gli scienziati accelerano il processo grazie a una selezione **assistita da marcatori molecolari**, in grado di isolare i genotipi delle lenticchie tolleranti al freddo, per poi utilizzare nei programmi di *breeding* tradizionale soltanto la varietà contenente il carattere desiderato. Lo sviluppo di colture resistenti agli insetti, invece, è un esempio di tecnologia transgenica: per ridurre l'uso di pesticidi, gli scienziati hanno *geneticamente modificato* (**GM**) colture come il cotone e il mais, inserendo nel loro patrimonio genetico un gene di batterio, affinché la nuova varietà sia in grado di produrre una tossina letale per l'insetto. La biotecnologia moderna può elevare la produttività delle colture e ridurre i costi di produzione, anche per i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo, che rappresentano una larga fetta della popolazione povera e affamata del mondo. Ancora più importante per questi agricoltori, molti dei quali lottano per sopravvivere dei prodotti di terre marginali, è la ricerca in corso sulle colture resistenti al sale e alla siccità.

Le biotecnologie possono aiutare anche i poveri che non possiedono terre, arricchendo i prodotti alimentari di base, per esempio con l'introduzione di vitamine essenziali. Il progresso nel campo delle biotecnologie è in larga misura protetto da brevetti o da altre forme di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Un'altra questione fondamentale è il rispetto del diritto dei piccoli proprietari terrieri di riutilizzare le sementi geneticamente modificate per i nuovi raccolti. La maggior parte

---

della ricerca e del progresso nell'ambito delle tecnologie genetiche è asservita agli interessi commerciali. Se l'obiettivo è quello di mettere la tecnologia al servizio della popolazione mondiale, il settore pubblico deve partecipare attivamente a questo progresso e adoperarsi per garantire un accesso equo ai poveri e agli affamati.

*Le biotecnologie, se usate in maniera appropriata, sono uno strumento potenzialmente efficace per migliorare la sicurezza alimentare. Alcune di queste tecnologie, come la coltura in vitro dei tessuti e i marcatori molecolari, sono già usate senza rischi per accelerare il "breeding" tradizionale, ossia la riproduzione controllata delle piante mediante il trasferimento di geni da specie parentali. Ciò nonostante, sarebbe auspicabile una certa cautela nell'emissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati (OGM), che possono provocare danni alla salute umana e all'ambiente stesso. Inoltre, se lo sviluppo delle biotecnologie continuerà a rimanere vincolato agli interessi commerciali, occorrerà prodigarsi per diffonderne i benefici anche ai piccoli coltivatori, ai poveri e agli affamati<sup>57</sup>.*

---

<sup>57</sup> **Potenziati benefici; Maggior valore nutritivo dei prodotti alimentari di base:** il riso viene arricchito di geni che favoriscono la produzione di beta-carotene, una sostanza che l'organismo è in grado di trasformare in vitamina A. Questo "riso d'oro" transgenico, ancora a livello sperimentale, può contribuire a ridurre la carenza di vitamina A, una delle principali cause di cecità e di mortalità infantile. **Minor impatto ambientale:** gli scienziati stanno correggendo il contenuto cellulare di lignina negli alberi. Il legno così ottenuto, utilizzato nella produzione di pasta di legno e carta, richiede un trattamento meno aggressivo con sostanze chimiche tossiche. **Migliore produzione ittica:** i ricercatori hanno modificato il gene che regola gli ormoni della crescita nella tilapia, un pesce di allevamento, aumentando le possibilità di una migliore produttività e di un'accresciuta disponibilità di proteine nella dieta della popolazione locale. **Migliore assorbimento di sostanze nutritive da parte del bestiame:** per



---

Nella prospettiva appena individuata – rispetto alla quale si pongono delicati problemi di scelta e gestione delle biotecnologie – si pongono taluni problemi di fondo di protezione dei diritti umani che non possono essere sottovalutati. Ne indichiamo i principali:

**Diritti di proprietà intellettuale e conoscenza indigena;** A parte la condivisione di benefici che appartiene alle risorse biologiche, rimangono delle questioni irrisolte che riguardano il tema dei diritti di proprietà intellettuale nei confronti della conoscenza indigena. La Convenzione riconosce

---

quanto riguarda il mangime animale attualmente oggetto di studio è previsto un miglioramento dell'assorbimento di fosforo, con una conseguente riduzione della quantità di questa sostanza eliminata dall'animale e, di conseguenza, dell'inquinamento delle acque di superficie. **Tolleranza a condizioni ambientali sfavorevoli:** la scienza si prodiga per produrre colture transgeniche resistenti alla siccità o tolleranti al sale per consentire la coltivazione di prodotti alimentari nelle terre marginali. **Potenziati rischi: Controlli inadeguati:** nonostante le misure di sicurezza stiano migliorando, i controlli sull'emissione nell'ambiente di OGM non sono ancora efficaci. Nel 2000, per esempio, una varietà di mais autorizzata soltanto per il consumo animale è stata trovata anche in prodotti destinati all'alimentazione umana. **Trasferimento di allergeni:** è possibile che, inavvertitamente, alcuni allergeni siano trasferiti da un organismo vivente a un organismo bersaglio e diano luogo a nuovi allergeni. Per esempio, test di controllo hanno messo in luce che, trasferendo un gene della nocciola del Brasile nella soia, era stato trasferito anche un noto allergene. Grazie a questa scoperta si è potuto evitare di commercializzare la varietà di soia in questione. **Imprevedibilità:** le colture geneticamente modificate possono avere effetti inaspettati sui sistemi agricoli, per esempio possono impoverire il suolo di risorse o consumare più acqua di una coltivazione naturale. **Indesiderati trasferimenti di geni:** i geni introdotti artificialmente in una specie possono passare involontariamente in un'altra specie. Per esempio, il genotipo tollerante agli erbicidi potrebbe trasferirsi da una coltura geneticamente modificata alle erbe infestanti, le quali a loro volta svilupperebbero una resistenza agli erbicidi. **Rischi ambientali:** se liberati nell'ambiente, i pesci geneticamente modificati potrebbero alterare la composizione delle popolazioni ittiche naturali. Per esempio, i pesci geneticamente modificati per mangiare di più e, di conseguenza, per crescere più in fretta potrebbero invadere nuovi territori a scapito degli stock ittici autoctoni.

---

il valore delle conoscenze locali ed indigene, dal momento che esse contengono una conoscenza profonda dell'ecosistema e delle risorse biologiche, che è potenzialmente di grande valore nello sviluppo di medicine, alimenti ed altri prodotti. In questo si riflettono due differenti visioni del mondo: da un lato c'è il sistema della conoscenza commerciabile, registrata sistematicamente e basata sul sistema legale delle nazioni industrializzate; dall'altra ci sono le cognizioni ed il sapere indigeno, sovente basato sulle tradizioni orali, che ha le sue radici in un senso di unicità con l'ambiente circostante ed in una qualche misura resistente all'idea di "vendere" il sapere. Nel tentativo di superare questo divario, la COP-3 ha richiesto ai partecipanti alla Convenzione di sviluppare la legislazione per attuare l'Articolo 8 (j) sulla conoscenza tradizionale e le pratiche indigene, consultandosi con le comunità locali e indigene. Il Gruppo dei Popoli Indigeni ha richiesto una moratoria immediata della ricerca biologica ed affermato che essi non erano soddisfatti delle decisioni assunte dalla COP-3, presumibilmente a causa dell'opposizione alla mercificazione della conoscenza o delle risorse biologiche sviluppate e salvaguardate dalle culture indigene. Ancora alla COP-3, l'Unione Europea ha chiesto di esplorare lo sviluppo del sistema IPR e dei meccanismi contrattuali al fine di consentire una migliore valutazione delle conoscenze indigene. Altri ancora hanno suggerito di creare un nuovo sistema IPS o altri meccanismi utili a proteggere la sapienza tradizionale

---

**Diritti degli Agricoltori:** Un altro elemento di grande preoccupazione per i paesi in via di sviluppo e per gli agricoltori tanto delle nazioni industrializzate quanto dei paesi in via di sviluppo, sta nella pratica di brevettare le forme di vita. Al presente non c'è un accordo universale su che cosa possa essere brevettato e che cosa non possa. Gli Stati Uniti d'America, per esempio, sono stati il primo paese che ha consentito di brevettare piante, ma questo non è ancora consentito dalla legge indiana. In base ai termini della Convenzione Internazionale del 1978 per la Protezione delle Nuove Varietà di Piante, emendati nel 1991, sono in discussione i diritti degli agricoltori di mettere da parte le sementi di un raccolto per la messa a dimora del successivo. Sementi che sono state modificate e migliorate negli anni da parte degli agricoltori, sono stati oggetto di ulteriori miglioramenti da parte di aziende transnazionali (*transnational corporations* - TNC). Nonostante nel caso degli agricoltori non sia di solito stata posta la questione di brevettare le sementi perfezionate, le TNC cercano spesso di registrare i miglioramenti che hanno ottenuto come proprie invenzioni originali. Nel momento in cui tali brevetti sono assegnati, spesso le TNC che li detengono possono insistere affinché gli agricoltori, che desiderano utilizzare le sementi brevettate, debbano acquistarle dalle TNC, spesso a prezzi più alti di quelli medi di mercato, o pagare delle royalties. In alcuni casi, le sementi sono state modificate geneticamente per impedire la germinazione dei semi provenienti dalle colture, in modo tale da rendere necessario

---

l'acquisto di nuove sementi per ciascuna semina. Per bilanciare la situazione, l'Accordo sui Diritti di Proprietà Intellettuale Relativi al Commercio (*Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights - TRIPS*) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, consente ai Governi di sviluppare una propria legislazione per proteggere le piante. Le nazioni hanno perciò il diritto e l'opportunità di far entrare in vigore leggi che salvaguardino le varietà commerciabili di piante proteggendo al tempo stesso gli interessi di agricoltori e popolazioni indigene. I sostenitori della tutela **IPR** nei materiali biologici affermano che l'industria delle biotecnologie fornisce molti degli strumenti per una crescita ecologicamente sostenibile e ritengono che tale protezione possano promuovere la produzione di soluzioni genetiche ai problemi. Quanti sono contrari a brevettare questi materiali sostengono invece che questo tipo di tutela **IPR** incoraggerà ulteriormente l'uniformità genetica in agricoltura, con una sempre maggiore diminuzione della biodiversità, dal momento che uno dei principali obiettivi della ricerca è costituito dall'espansione del rendimento dei prodotti agricoli, proprio a spese della loro difformità.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Si fornisce un breve quadro dei riferimenti della normativa europea e nazionale in argomento:

*Normativa U.E.*

direttiva 90\219\CE, sull'utilizzo dei microrganismi transgenici nello spazio confinato del laboratorio

direttiva 98\81\CEE del 26 ottobre 1997 con la quale si sono forniti criteri più incisivi in materia di classificazione degli impieghi confinati di microrganismi geneticamente modificati

---

direttiva 2001\18\CE, regola la dispersione volontaria in natura di organismi transgenici abrogando la precedente direttiva 90\220. Tale atto normativo prevede un'autorizzazione a tempo determinato, previa una valutazione del rischio ambientale, per: l'emissione deliberata di OGM per scopi diversi dall'immissione sul

mercato; l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Introduce inoltre misure per assicurare la tracciabilità dei prodotti transgenici nelle diverse fasi di commercializzazione.

Regolamento 258\97, che detta regole per i nuovi alimenti e i nuovi ingredienti alimentari.

Regolamento 1139\98 del 26 maggio 1998 ha stabilito l'obbligo di indicare nell'etichettatura la presenza di prodotti e ingredienti alimentari derivati da soia e mais geneticamente modificati.

Regolamento 49\2000, ha modificato il regolamento 1139\98, sottraendo all'obbligo della menzione in etichetta della presenza di soia o granturco geneticamente modificato qualora la quantità contaminata sia entro la soglia dell'1% e sia accidentale. E' ammessa perciò la presenza minima accidentale di OGM anche in prodotti dichiarati "non OGM".

Regolamento 50\2000 estende l'obbligo di etichettatura supplementare anche agli aromi a agli additivi modificati e non equivalenti a quelli naturali.

- Direttive 98\95\CE e 98\96\CE hanno apportato novità importanti introducendo elementi nuovi in merito alla definizione del campo di applicazione e della commercializzazione. La direttiva 98\95\CE dispone che gli Stati Membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi modificate per scopi scientifici o di sperimentazioni solo qualora siano adottate tutte le misure volte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. La direttiva 98\96\CE modifica la normativa vigente nella parte riguardante le ispezioni, nel tentativo di modificare le procedure di certificazione.

Regolamento (CE) 1829/03 del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, il Regolamento (CE) 1830/03, sempre del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE:

Regolamento (CE) 1946/03 del 15 luglio 2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM.

*Normativa italiana:*

Buona parte della normativa nazionale negli ultimi anni si è ispirata al "principio di cautela".

Il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 224 è l'atto normativo più recente e ricalca praticamente la direttiva europea (Dir 2001/18/CE). Tale atto introduce negli allegati le procedure di notifica per l'emissione di OGM e la valutazione del rischio ambientale. Si ricordano inoltre alcuni atti normativi quali il D.P.R. n. 128\99, con il quale si è intervenuti a tutela della prima infanzia, e il DPCM 4 agosto 2000 che vieta l'uso di quattro tipi di mais transgenico di cui tre già autorizzati dall'Unione europea.

Relativamente alla commercializzazione dei prodotti sementieri, già disciplinata in Italia con la legge 1096/71, è stato introdotto il decreto legislativo n. 212 del 24

---

aprile 2001, in attuazione delle direttive 98/95 CE e 98/96 CE. Oltre che rimandare alla normativa già esistente circa l'impiego di semente, il decreto prevede una specifica autorizzazione emanata dal MiPAF, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e della Salute, relativamente alla messa a coltura di semente OGM. Le varietà devono risultare iscritte nel registro nazionale e a tal fine l'iscrizione di una varietà GM può avvenire solamente se sono state adottate tutte le prescrizioni atte ad evitare danni per la salute e per l'ambiente. In data 27 novembre 2003 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato un decreto ministeriale con il quale è disposta per ogni anno una campagna di controlli sulle sementi di mais e soia commercializzate nel territorio nazionale.

---

**PARTE TERZA**  
**Proprietà intellettuale e diritti umani**

---

### III. 1. – (*I diritti umani*)

I diritti umani (o Diritti dell'Uomo) sono una branca del Diritto che trova la sua prima tracciatura con le teorie dell'Illuminismo e con l'affermazione del concetto di libertà dell'individuo.

Le prime evidenze di questa tendenza si riscontrano nelle varie Dichiarazioni di Indipendenza degli Stati Americani, che contenevano importanti affermazioni relative ai diritti dei singoli individui, fino alla prima e vera propria carta dei diritti dell'uomo, nata dalla Rivoluzione Francese.

Fu poi Napoleone a esportare il concetto di diritti umani negli altri paesi d'Europa, anche se una vera e propria diffusione degli stessi si ebbe solo dopo i moti del 1848 e la conseguente proclamazione delle prime costituzioni liberali nei vari paesi.

Un'ulteriore grande affermazione dei diritti umani si ebbe con la fine della Seconda Guerra Mondiale e con la redazione della **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** delle Nazioni Unite, siglata a New York nel 1948<sup>59</sup>. Con questa Carta

---

<sup>59</sup> Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: **DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI** Preambolo - Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; - Considerato che il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; - Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione



---

contro la tirannia e l'oppressione; - Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; - Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; - Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; - Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà e della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni; L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. **Art. 1** Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. **Art. 2** Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. **Art. 3** Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona. **Art. 4** Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. **Art. 5** Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti. **Art. 6** Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica. **Art. 7** Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. **Art. 8** Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge. **Art. 9** Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. **Art. 10** Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. **Art. 11** 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non

---

costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. **Art. 12** Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

**Art. 13** 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. **Art. 14** 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. **Art. 15** 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

**Art. 16** 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. **Art. 17** 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà. **Art. 18** Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. **Art. 19** Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. **Art. 20** 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. **Art. 21** 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione. **Art. 22** Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. **Art. 23** 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme

---

si stabiliva, per la prima volta nella storia moderna, l'universalità di questi diritti, non più limitati unicamente ai Paesi Occidentali, ma rivolti al complesso delle popolazioni del mondo intero.

---

alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. **Art. 24** Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite. **Art. 25** 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. **Art. 26** 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli **Art. 27** 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. **Art. 28** Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. **Art. 29** 1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica. 3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite. **Art. 30** Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

---

Tra i diritti fondamentali dell'Uomo si possono ricordare il diritto alla libertà individuale, il diritto alla vita, il diritto di autodeterminazione, il diritto ad un'esistenza dignitosa oltre che, di recente tipizzazione normativa, il diritto alla protezione dei propri dati personali.

I diritti umani non sono, tuttavia, delle categorie e dei concetti statici, ma mutano col mutare delle condizioni storiche e politiche e dipendono direttamente dalle rivendicazioni di particolari fasce di popolazione.

A questo proposito gli studiosi che si occupano di diritti umani hanno individuato delle vere e proprie generazioni di diritti umani, divise a seconda del contesto storico in cui si sono sviluppate. Occorre tuttavia precisare che si tratta appunto di una prospettiva di carattere storico: non si vuole affermare che alcuni diritti siano più importanti di altri cercando di stabilire una scala di importanza.

La rivendicazione di certi diritti è una conseguenza dei rapporti di potere tra uomini, ma anche, e soprattutto in tempi recenti, del ruolo del progresso tecnico: si pensi in particolare al problema dell'inquinamento o a quello della pedofilia in internet.

La società civile rivendica dei nuovi diritti per rispondere alle minacce che possono provenire per esempio dalla tecnologia dell'informazione o dalla bioetica. Si tratta di fenomeni relativamente recenti. Ecco perché sono state individuate le generazioni di diritti umani: delle categorie che permettano di schematizzare l'evoluzione nel tempo dei diritti umani.

---

I nuovi diritti via via affermatasi sono caratterizzati dal fatto di essere sempre più specifici (ossia definiti nei più piccoli particolari) e di natura sempre più collettiva (ossia non più indirizzati al singolo ma all'intera comunità mondiale nel suo complesso).

Sono generalmente individuate quattro generazioni di diritti umani<sup>60</sup>.

**LA PRIMA GENERAZIONE: i diritti civili e politici**

La prima generazione dei diritti umani viene fatta risalire al 1789, quindi alla fine della Rivoluzione francese con l'approvazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Sono diritti che nascono dalla rivendicazione di una serie di libertà fondamentali che erano precluse ad ampi strati della popolazione. Si tratta in particolare del diritto alla vita e all'integrità fisica, e poi di tutti quei diritti legati alla libertà di pensiero, di religione, di espressione, di associazione, il diritto alla partecipazione politica, all'elettorato attivo e passivo. Con questi diritti si rivendicano una serie di libertà, in particolare legate agli aspetti di partecipazione politica, è per questo motivo che si parla di diritti a matrice liberale.

**LA SECONDA GENERAZIONE: i diritti economici, sociali e culturali**

---

<sup>60</sup> Di grande rilievo è in proposito lo scritto di **Riccobono F.**, Soggetto Persona Diritti, Napoli 1999, ed in particolare il cap. V intitolato I diritti umani della quarta generazione, pp. 97 ss.

---

Questa seconda generazione ha origine con la Dichiarazione universale del 1948 e comprende diritti di natura economica, sociale e culturale (come per esempio il diritto all'istruzione, al lavoro, alla casa, alla salute ecc.).

L'esercizio effettivo di questi diritti dovrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni di vita del cittadino. In questo senso si parla di diritti di matrice socialista, contrapponendoli a quelli di matrice liberale della prima generazione.

Infatti i diritti di prima generazione sono importantissimi, ma è anche vero che è necessario prima di tutto garantire delle condizioni minime di sopravvivenza uguali per tutti, che facciano da base comune per l'effettivo esercizio delle libertà fondamentali.

### **LA TERZA GENERAZIONE: i diritti di solidarietà**

Questi diritti sono di tipo collettivo: significa che i destinatari non sono i singoli individui, ma i popoli. Ecco quindi che si parla di diritto all'autodeterminazione dei popoli, alla pace, allo sviluppo, all'equilibrio ecologico, al controllo delle risorse nazionali, alla difesa ambientale.

Sono anche diritti di tipo solidaristico: vuol dire che ogni popolo ha delle responsabilità nei confronti degli altri popoli, in particolare nei confronti di quelli che si trovano in situazioni di difficoltà. Si pensi ad esempio al problema dello sviluppo: molti Paesi si trovano in condizioni di povertà perché non sono in grado di fornire cibo a tutti gli abitanti o perché sono colpiti da malattie che non sono in grado di curare a cause della mancanza

---

di denaro per acquistare le medicine. Ora, di fronte a queste situazioni scatta, o dovrebbe scattare, il dovere di solidarietà dei Paesi più ricchi, per due motivi. Primo perché esistono delle responsabilità storiche (si pensi a come certe parti del mondo sono state sfruttate durante l'epoca coloniale), secondo perché spesso queste disuguaglianze sono la conseguenza di meccanismi di commercio praticati a livello mondiale senza considerare che alcuni Paesi del mondo possano subire delle gravi conseguenze.

Ecco quindi che si è sentita la necessità di tutelare anche i popoli, intesi come gruppi di individui, cui vanno riconosciuti dei diritti collettivi in modo tale da creare le condizioni affinché si possano poi effettivamente realizzare i diritti individuali.

Fanno parte dei diritti di terza generazione anche quelli che tutelano categorie di individui, ritenute particolarmente deboli ed esposte a pericoli di violazioni dei loro diritti: si tratta in particolare dei diritti dell'infanzia e dei diritti della donna.

#### **LA QUARTA GENERAZIONE: i nuovi diritti<sup>61</sup>**

Esiste infine una quarta generazione di diritti, che tuttavia non è ancora stata elaborata con precisione essendo un fenomeno molto recente: i diritti di quarta generazione sono quelli relativi al campo delle manipolazioni genetiche, della bioetica e delle nuove tecnologie di comunicazione.

La nascita di questi nuovi diritti è una conseguenza della scoperta di nuove tecnologie: in questo senso la rivendicazione di nuovi diritti deriva dalla minaccia causata dalle nuove tecnologie.

---

<sup>61</sup> Si veda **Riccobono F.**, Soggetto Persona Diritti, *loco cit...*

---

Si pensi ai danni che possono causare alla salute i cibi geneticamente modificati, oppure ai pericoli in cui possono incorrere specialmente i bambini utilizzando internet. Essendo una nuova categoria occorrerà un po' di tempo perché questi diritti vengano formulati con precisione ed introdotti in documenti ufficiali.

Sulla quarta generazione dei diritti umani è opportuno soffermarsi su quanto afferma in un suo recente scritto il Riccobono<sup>62</sup>. Questo Autore sottolinea che i diritti umani di quarta generazione si muovono lungo una direttrice affatto diversa da quella delle precedenti generazioni. Il *discrimen* è in un ridimensionamento della soggettività individuale in favore di una soggettività collettiva e plurale. Una conferma di questa nuova prospettiva che privilegia il soggetto – comunità in luogo del soggetto – individuo, è data dall'esame dei diritti che confluiscono nella cosiddetta quarta generazione: diritto alla conservazione e al trasferimento del patrimonio culturale; diritto allo sviluppo; diritto ad un ambiente ecologicamente equilibrato; diritto di utilizzare il patrimonio comune dell'umanità; diritto alla pace. Nella stessa direzione si pongono i diritti delle generazioni future contemplati dalla *Dichiarazione universale dei diritti delle generazioni future* adottata dall'UNESCO il 26 febbraio 1994. Qui le generazioni future non sono soggetti; né soggetti possono essere considerati i singoli individui delle generazioni future.

---

<sup>62</sup> *op. cit.* specie pp. 102 ss..



---

La tesi potrebbe apparire contraddetta dall'esame dei diritti umani di quarta generazione connessi alle tecnologie informatiche e genetiche. Infatti se si prende in esame la legge italiana del 31 dicembre 1996, n. 675 (recante norme sulla *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati informatici*) sembra che in posizione centrale si ponga *il consenso da parte dell'interessato* (espressione tipica, quindi, di un diritto soggettivo individuale). Non si tiene conto, tuttavia, che per i dati sensibili (art. 22 l. cit. ma oggi l'art. 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs n. 196\2003) è previsto che essi "possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante"<sup>63</sup>.

Anche in relazione alla *Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano rispetto alla utilizzazione della biologia e della medicina* (adottata a Strasburgo il 19 novembre 1996)

---

<sup>63</sup> Ben vero, oggi, i diritti della persona non possono essere costruiti secondo lo schema del diritto soggettivo che rappresenta, com'è noto, la pretesa che un soggetto ha di godere di beni o di utilità ad esclusione di altri. Di questi diritti l'archetipo è il diritto di proprietà. Di qui il ricorrente accostamento simmetrico dei diritti della personalità ai diritti dominicali.

In realtà, si è appena visto in tema di trattamento dei dati sensibili che non esiste un potere dispositivo dei diritti della personalità: potere che è, invece, una caratteristica costante dei diritti aventi contenuto patrimoniale e sui quali è stato modellato il diritto soggettivo. E' stato, allora, osservato che la tutela del valore giuridico della persona - insuscettibile di una qualificazione in chiave di bene in senso giuridico - ha forma diversa da quella del diritto soggettivo in quanto si presenta come già predefinita dall'ordinamento a prescindere dall'esistenza di titoli, come accade per la proprietà o altri diritti patrimoniale. In altri termini, non è il diritto soggettivo; ma, l'orizzonte rimediale a ricostruire ed assicurare il valore della persona. In argomento cfr. **Di Maio**, La tutela civile dei diritti, Milano, 2003, pp. 393 ss..

---

è richiesto il consenso della persona informata, salvo che non sussista una situazione d'urgenza. Ma anche in questo caso il problema non sembra quello di riconoscere una posizione di diritto del soggetto interessato, quanto piuttosto l'altro di proteggerlo dai pericoli della tecnica. Una conferma di tale prospettiva la si ritrova anche a proposito del documento approvato dal Comitato di Bioetica il 22 giugno 1996 dal titolo *Identità e statuto dell'embrione*. Il punto in discussione non è quello di anticipare il riconoscimento di un diritto senza soggetto; semmai è quello che l'essere umano, già all'inizio della sua vita, sia protetto. Ma protezione non significa soggettività.<sup>64</sup>

Partendo dalle analisi ora in breve ricordate, la proposta costruttiva del Riccobono è che i cosiddetti diritti umani di quarta generazione non siano ascrivibili ad una teoria dei diritti, sebbene ad una teoria dei doveri certi posti a carico di determinati soggetti (ad es. a non inquinare, a non modificare il menoma delle progenie, ecc.)<sup>65</sup>.” Doveri discendenti da una intesa etica e, comunque, ispirati ai principi umanitari della generosità, della comprensione e della simpatia”. L'Autore, infine, precisa che una teoria dei doveri non implica necessariamente una teoria dei diritti, intesi in senso tradizionale. La prospettiva è, invece, quella della costruzione programmatica di contesti obiettivi che sfuggono alla semplice e pura signoria

---

<sup>64</sup> Riccobono F., op. cit., p. 107.

<sup>65</sup> Op. cit., p. 108.

---

della volontà individuale e muovono verso la ricerca di un ordine giusto.

La prospettiva appena dischiusa contiene, ben vero, non pochi spunti per un approccio flessibile alla materia dei diritti umani che non si sottrae a critiche ed obiezioni. Alludiamo, in particolare modo, alla critica rivolta nei confronti dell'universalistico (la sua estensione a livello internazionale) della teoria dei diritti umani, incontra resistenze nei teorici degli *Asian values*. Costoro ritengono che in Asia la disciplina, la coesione sociale, e l'ordine sono considerati prioritari rispetto, ad esempio, alla libertà politica e che proprio questa diversa gerarchia di valori favorisce una superiore efficienza economica<sup>66</sup>. In altri termini, per questi teorici, i diritti umani rappresentano un veicolo per l'*occidentalizzazione* del mondo e delle culture.<sup>67</sup>

### III. 2. - (I diritti umani e la posizione dell'Unione Europea)

Negli anni '60, la giurisprudenza tedesca affermò che il diritto comunitario fosse sottoposto, ad una verifica di compatibilità con le norme costituzionali interne e,

---

<sup>66</sup> Il dibattito sugli *Asian values* è emerso in occasione della Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993, nella quale i rappresentanti di Singapore e della Cina si espressero nel senso riferito nel testo. Sul punto si veda **Dahrendorf**, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Roma – Bari, 1995; cfr. in particolare **Sen**, Laicismo indiano, Milano 1998.

<sup>67</sup> Si veda sul punto l'analisi di **Zolo D.** Cosmopolis. Una prospettiva del governo mondiale, Milano 1995, pp. 138 ss, 160 ss.; **Latouche's**, L'occidentalizzazione del mondo, Torino, 1993.

---

segnatamente, con quelle poste a tutela dei diritti fondamentali (*Bundesverfassungsgericht*, sentenza 18 ottobre 1967)<sup>68</sup>.

Di fronte ad una conclusione così grave la Corte di Giustizia – che precedentemente aveva ritenuto che riferirsi ai diritti garantiti dalle costituzioni nazionali come parametro di legittimità degli atti comunitari avrebbe costituito un pericolo di disgregazione per un ordinamento giovane come quello comunitario – mutò indirizzo sostenendo che la tutela dei diritti fondamentali doveva rappresentare un fattore potente di integrazione ed un elemento di legittimità delle istituzioni. In tale prospettiva, nella sentenza *Stauder* (1969) stabilì che i diritti fondamentali della persona rientrano fra i principi generali del diritto comunitario dei quali essa è tenuta a garantire l'osservanza. Inoltre, nella sentenza *Internazionale Handelsgesellschaft* (1970), la Corte precisa che la salvaguardia dei diritti fondamentali nell'ordinamento comunitario deve conformarsi alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Successivamente, nella sentenza *Nold* (1974) la Corte di Giustizia ribadisce che non si può ammettere la validità di atti comunitari incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni nazionali e che i trattati internazionali concernenti la tutela dei diritti dell'uomo, cui gli Stati membri

---

<sup>68</sup> Cfr. **Curti Gialdino**, Brevi considerazioni sulla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea, in Atti del Convegno sulla Proprietà industriale tenuto ad Ischio nell'Ottobre 2003.

---

hanno aderito, possono fornire elementi rilevanti. Inoltre, dalla sentenza *Rutili* (1975), la Corte richiama direttamente la convenzione europea dei diritti dell'uomo considerandola fonte materiale privilegiata per la rilevazione dei principi generali, senza, tuttavia, mai ritenere che la Comunità ne risulti vincolata a titolo di successione negli obblighi assunti dagli Stati membri.

Sulla base di questa mutata prospettiva la Corte ha sottoposto gli atti delle istituzioni comunitarie e le misure con cui gli Stati membri danno attuazione al diritto comunitario, ad un attento controllo del rispetto dei diritti fondamentali (sentenza *Cinéteque*, 1985). La Corte ha riconosciuto, in particolare, il principio di eguaglianza nei suoi diversi aspetti, la libertà di religione, la libertà di espressione e di informazione, la protezione della confidenzialità nei rapporti tra avvocato e cliente, l'inviolabilità del domicilio, il diritto alla protezione del nome e dei dati personali, il diritto di proprietà ed il libero esercizio dell'attività economica, il diritto al giudice, il diritto ad un processo equo, il principio del rispetto della vita familiare, il diritto di associazione ecc.. In tal modo, si è venuto a costituire un catalogo giurisprudenziale dei diritti fondamentali di cui il giudice comunitario (Corte di Giustizia e Tribunale di primo grado) assicura l'osservanza. Va ricordato al riguardo che il metodo di rilevazione dei principi generali seguito dalla Corte non consiste nell'individuazione delle norme maggiormente comuni agli Stati membri; sebbene dall'estrarre dai singoli diritti

---

nazionali e dalle fonti internazionali i principi più consoni alle peculiarità ed esigenze dell'ordinamento comunitario.

Questa giurisprudenza della Corte di Giustizia ha influenzato l'atteggiamento delle corti costituzionali che ritennero, in linea di massima, soddisfacente il livello di tutela assicurato dalla Corte riservandosi, tuttavia, una propria competenza residua nel caso di violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione (Corte costituzionale italiana, sentenze n. 183/1973, Frontini e n. 170/1984, Granital). Si è determinata, in tal modo, una progressiva presa di coscienza da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri che, dapprima, si limitarono a proclamare in dichiarazioni di carattere politico (dichiarazione comune del 1977 e dichiarazione solenne di Stoccarda del 1983) l'impegno al rispetto dei diritti dell'uomo e, successivamente, inserirono il detto vincolo nei trattati istitutivi. Anche questo processo, tuttavia, fu lento.

Nell'Atto unico europeo (1986) la menzione dei diritti fondamentali è presente solo nel preambolo: mentre nel trattato di Maastricht questi diritti sono menzionati tra le norme di principio (art. F par. 2, ora art. 6, par. 2 trattato sull'Unione europea, TUE). Ben vero, la formula impiegata – a tenore della quale: *“l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario”* – finisce per costituzionalizzare i

---

risultati della giurisprudenza della Corte. Nel trattato di Amsterdam, infine viene riconosciuta la “giustiziabilità” dei diritti fondamentali (art. 46 TUE) ed il rispetto dei diritti umani viene considerato non solo come condizione per l’adesione sull’Unione (art. 49 TUE), ma anche come requisito per la fruizione da parte degli Stati membri di taluni diritti discendenti dai trattati istitutivi, compreso il diritto di voto (art. 7 TUE).

Vo è stato un lungo dibattito sulla possibilità di adottare una convenzione europea sui diritti umani e, in proposito, le soluzioni affacciate erano alquanto contrastanti. Tuttavia, vi fu accordo redazione di un catalogo comunitario dei diritti fondamentali. Si tratta di una soluzione che la Commissione europea aveva prospettato fin dal 1975 e che il Parlamento europeo aveva ripreso, il 12 aprile 1989, adottando una dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali. Ed invero questa prospettiva avrebbe consentito non solo di comprendere i diritti individuali classici, quali figurano nella convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma anche di tener conto dei diritti economici e sociali, nonché dei diritti cd. di terza generazione, quali l’ambiente, la bioetica, la tutela del consumatore, la protezione dei dati personali ecc. I 7 dicembre 2000, in occasione del Consiglio europeo di Nizza, si giunse alla proclamazione *della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea* da parte del Consiglio dell’Unione, del Parlamento europeo e della Commissione europea.

---

La Carta è stata elaborata da una istanza formalizzata dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, autodenominatasi “Convenzione”, comprendente rappresentanti dei Parlamenti nazionali, del Parlamento europeo, dei Capi di Stato o di Governo e del Presidente della Commissione europea. Un organismo interistituzionale comunitario/nazionale dunque, in cui sono coesistite plurime legittimità; una istanza del tutto diversa, pertanto, da una conferenza diplomatica in cui risultano rappresentati soltanto i Governi degli Stati membri dell’Unione.

Una breve osservazione deve essere svolta circa il valore giuridico della Carta. Senza sottovalutare il rilievo che avrebbe avuto la sua incorporazione nel trattato sull’Unione europea o, almeno, il riferimento ad essa nell’art. 6, insieme alle tradizioni costituzionali degli Stati membri ed alla convenzione europea dei diritti dell’uomo, va detto che la Carta, anche considerata a stregua di mera dichiarazione politica, non è affatto priva di valore. Per un verso, infatti, occorre ricordare che la Carta, più che innovare, riformula, secondo il preciso mandato del Consiglio europeo di Colonia del 3-4 giugno 1999, i diritti contenuti nella convenzione europea o in altri strumenti internazionali, cui aderiscono gli Stati membri, ovvero quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni. Essa si configura, pertanto, come un vero e proprio *restatement* dei diritti fondamentali vigenti nell’Unione europea. Per altro verso, mentre in taluni documenti dell’Unione cominciano a comparire riferimenti alla Carta ed essa influenza già le dinamiche



---

istituzionali europee appare più che probabile che il giudice comunitario (Corte di giustizia e Tribunale di primo grado) si servirà della *Carta* come fonte di ispirazione per l'interpretazione dei diritti fondamentali, così come si è basato sulle tradizioni costituzionali o sulle norme contenute nei trattati internazionali a cui gli Stati membri sono vincolati. In tal modo la Carta entrerà nel circuito giurisprudenziale europeo. Sarà la Corte, dunque, come nel passato, a superare la resistenza degli Stati membri che hanno impedito a Nizza non solo il riconoscimento del valore cogente della Carta e la sua incorporazione nei trattati, ma imposto altresì, una proclamazione in tono minore. Per garantire una più efficace tutela occorrerebbe, comunque, ampliare le vie di ricorso aperte ai singoli individui nell'ordinamento comunitario consentendo ad essi, in particolare, di contestare la legittimità degli atti di portata generale sulla base della violazione dei diritti fondamentali.

**III. 2.a** – (*Le politiche “esterne” dell’Unione in tema di diritti umani*)

Le azioni esterne dell’Unione in materia di diritti dell’uomo sono disciplinate dagli articoli dei trattati e dai due regolamenti di base summenzionati. A ciò si aggiungono le numerose comunicazioni e relazioni della Commissione e documenti CAG che servono ad orientare le azioni precisando gli obiettivi in ciascun settore prioritario. È stata pubblicata anche una comunicazione sul ruolo dell’Unione che verte in

---

particolar modo sull'integrazione dei diritti dell'uomo nelle altre politiche dell'Unione. Si sottolinea la priorità della politica e si fa appello ad una maggiore coerenza nelle azioni dell'Unione. Va menzionata anche la relazione annuale, che illustra il modo in cui l'Unione interviene all'interno e all'esterno a favore di un maggiore rispetto per i diritti dell'uomo. Inoltre, è stata pubblicata una comunicazione che discute il ruolo dei diritti dell'uomo nelle relazioni con i paesi ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico). La priorità tematica più importante è la decisa posizione dell'Unione a favore dell'abolizione universale della pena di morte. Laddove la pena capitale esiste, l'Unione si adopera affinché sia applicata nel rispetto di norme minime. Un'altra priorità è la lotta contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o umilianti, settore nell'ambito del quale il CAG ha dotato l'Unione europea di uno strumento operativo. Una terza priorità è costituita dalla lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad essa associata e in merito la Commissione ha pubblicato due comunicazioni, una relativa alla conferenza mondiale che si è svolta in Sudafrica e una relativa ai paesi candidati. L'osservazione e l'assistenza elettorale costituiscono una quarta priorità dell'Unione, importante per lo sviluppo a lungo termine dei paesi terzi. L'Unione lotta anche contro i crimini di guerra e il genocidio, in particolare attraverso l'impegno per l'istituzione e il funzionamento efficace del Tribunale penale internazionale, rendendo più efficace la cooperazione tra gli Stati membri. Una

---

prova dell'importanza che l'UE attribuisce a questa politica è che i fondi concessi per i progetti esterni sono aumentati da 200 000 euro nel 1987 a 106 milioni di euro nel 2002. A questo importo si aggiungono i fondi provenienti dai programmi di cooperazione e dal *Fondo europeo di sviluppo*. L'Unione europea e i suoi Stati membri riconoscono e partecipano anche ai lavori svolti nell'ambito di altre istanze internazionali e regionali, quali le *Nazioni Unite*, l'OSCE e il Consiglio d'Europa. L'approccio dell'Unione in materia di diritti dell'uomo rimane multidisciplinare nel senso che collega diverse politiche. Questo elemento è stato sottolineato dal commissario responsabile, Patten, che, in vari discorsi, si è chiesto dove sia il confine tra processo di democratizzazione e sviluppo. Egli ha evidenziato anche la stretta relazione tra prevenzione dei conflitti e diritti dell'uomo. Analogamente, è evidente che disposizioni che derivano sia dal primo pilastro (trattato CE), sia dal terzo pilastro (la politica nel settore della giustizia e degli affari interni) riguardano aspetti dei diritti dell'uomo che hanno conseguenze dirette e indirette per i cittadini dei paesi terzi. A titolo d'esempio citiamo la lotta contro il traffico di esseri umani, la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo, la politica in materia d'asilo e la politica per l'immigrazione. Anche strumenti ricollegabili al secondo pilastro (PESC) sono a disposizione dell'Unione: un esempio può essere la posizione comune del 20 luglio 2000 relativa al sostegno alle forze democratiche nella Repubblica federale di Jugoslavia.

---

### III. 2.b - (*La Corte Europea per i diritti umani*)

La tutela internazionale dei diritti umani a livello regionale europeo si inserisce nel quadro istituzionale del Consiglio d'Europa e si fonda sulla *Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali*, approvata dal Consiglio d'Europa nel 1950 ed entrata internazionalmente in vigore nel 1953, dopo aver raggiunto il numero di ratifiche necessario da parte degli Stati Membri del Consiglio d'Europa. La *Convenzione Europea* è stata il primo strumento internazionale a tradurre in obblighi legalmente vincolanti per gli Stati Parti i principi sanciti nella *Dichiarazione Universale*. I diritti umani riconosciuti dalla Convenzione Europea sono civili e politici. 11 *Protocolli alla Convenzione Europea*, approvati ed entrati in vigore nei decenni successivi, hanno ampliato la lista originaria dei diritti e rafforzato il meccanismo di tutela inizialmente previsto. Oggi la Convenzione Europea prevede una *Corte Europea per i diritti umani* che ha sede a Strasburgo. La Corte Europea esamina casi di violazione dei diritti umani:

**a** – uno Stato nei confronti di un persona ;

**b** - di uno Stato nei confronti di un altro Stato.

Le denunce rivolte alla Corte Europea vengono inizialmente esaminate da un Collegio di tre giudici che decide della loro ammissibilità.

---

Per le denunce dichiarate ammissibili, la Corte propone alle parti un tentativo obbligatorio di conciliazione. Se la conciliazione si rivela impossibile, il caso viene esaminato in un giudizio pubblico. Il caso, in dipendenza della gravità, viene giudicato e deciso o da una *Chamber*, composta da sette giudici, o dalla *Grand Chamber*, composta da 17 giudici. Le decisioni della Corte sono legalmente vincolanti per gli Stati Parti che sono tenuti ad applicarle. La Corte ha il potere di imporre agli Stati Parti:

1 - le modificazioni legislative e/o amministrative necessarie ad evitare che le violazioni si possano ripetere;

2 - il risarcimento del danno alla persona i cui diritti sono stati violati. Tutti gli Stati Parti, ad eccezione di Norvegia ed Irlanda, hanno inoltre incorporato la Convenzione Europea dei diritti umani nelle proprie legislazioni nazionali. Ciò fa sì che i giudici nazionali siano tenuti a tenere conto dei diritti sanciti dalla Convenzione Europea nell'emettere le sentenze nazionali. Una volta esauriti i rimedi nazionali, l'individuo può comunque denunciare una violazione della Convenzione alla Corte Europea. Un ultimo importantissimo punto di forza del sistema per la tutela dei diritti umani europeo sta nel fatto che ogni nuovo Stato Membro che entra a far parte del Consiglio d'Europa è tenuto a firmare la Convenzione Europea e a ratificarla entro un anno. I diritti economici e sociali non sono previsti dalla Convenzione Europea per la protezione dei diritti umani e delle libertà

---

fondamentali. Solo nel 1961 venne approvata dal Consiglio d'Europa la Carta Sociale Europea che entrò in vigore nel 1965 dopo aver raggiunto il numero di ratifiche necessario. Ad oggi la Carta Sociale Europea è stata ratificata da 22 Stati Membri del Consiglio d'Europa. I diritti economici e sociali garantiti nella Carta Sociale Europea sono di due tipi e riguardano:

- a.** le condizioni di impiego (a titolo esemplificativo: il diritto di non discriminazione, il diritto ad una retribuzione equa, il diritto delle donne e degli uomini ad un eguale trattamento economico per uguale lavoro, il diritto all'eguale trattamento dei lavoratori migranti, la proibizione del lavoro minorile sotto i 15 anni, il diritto alla protezione della maternità);
- b.** la protezione sociale (a titolo esemplificativo: il diritto all'assistenza medica e sociale, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto alla pensione per gli anziani).

Al momento della ratifica, uno Stato Parte può scegliere di ritenersi vincolato solo ad un certo numero di diritti sanciti dalla Carta Sociale Europea, sebbene vi siano alcuni diritti che devono essere obbligatoriamente sottoscritti (cfr. art. 20). Il meccanismo di tutela dei diritti economici e sociali riconosciuti nella Carta Sociale Europea è basato sui rapporti periodici che gli Stati Parti

---

devono sottomettere al Comitato Europeo per i diritti sociali, previsto dalla Carta.

Tale Comitato è composto da esperti indipendenti che esaminano i rapporti che, successivamente, mandano ad un Comitato Intergovernativo, composto dai rappresentanti dei Governi degli Stati Parti. Il Comitato Intergovernativo, in caso di violazioni, invia delle Raccomandazioni al Comitato dei Ministri, l'organo esecutivo del Consiglio d'Europa, composto dai Ministri degli Affari Esteri di tutti gli Stati Membri del Consiglio d'Europa. Nel luglio del 1998 è entrato in vigore, per gli Stati che lo hanno ratificato, il Protocollo Opzionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di ricorsi collettivi. Tale Protocollo infatti consente ad organizzazioni internazionali dei lavoratori, sindacati internazionali, organizzazioni nazionali dei lavoratori rappresentative, sindacati nazionali rappresentativi e organizzazioni non governative di denunciare direttamente casi di violazioni al Comitato Europeo per i diritti sociali.

### **III. 3. -** *(Riconoscimento della proprietà intellettuale e tutela dei diritti umani. La possibilità di un bilanciamento)*

Si è detto, nel corso dell'indagine sino ad ora svolta, dell'esistenza di una forte tensione tra proprietà intellettuale e diritti umani, caratterizzata dal fatto che sovente le popolazioni dei paesi meno industrializzati non sono in grado di far proprio il

---

ritrovato tecnologico il più delle volte addirittura essenziale alla vita (si pensi ai farmaci per la cura dell'AIDS). Si è anche accennato al fatto che il disconoscimento dei diritti legati alla proprietà industriale penalizza la ricerca di nuovi prodotti o di più efficaci procedimenti produttivi. Non può essere, pertanto condivisa la posizione di chi contesta la legittimità della proprietà intellettuale. Posto in questi termini il problema, la soluzione è certamente quella di trovare un bilanciamento tra i diritti dell'uomo e le ragioni della proprietà intellettuale. In argomento una posizione di grande rilievo morale, ma non disattenta alle ragioni dell'economia, è stata assunta dalla Chiesa Cattolica in un documento che con brevi commenti vale la pena riportare per intero<sup>69</sup>.

1. La crisi scatenata dall'AIDS, insieme al preoccupante insorgere e diffondersi di vecchie malattie infettive quali malaria e tubercolosi, costituisce un disastro mondiale di enorme entità.

La maggior parte delle persone povere colpite da queste malattie riceve un'assistenza sanitaria molto inadeguata. In moltissimi Paesi poveri, la mancanza di medicinali insieme alle infrastrutture sanitarie carenti, impedisce una risposta adeguata alle urgenti necessità pubbliche. Il pesante fardello costituito dalla malattia sortisce considerevoli effetti negativi sullo sviluppo economico. Una riduzione delle malattie, invece, promuove il

---

<sup>69</sup> Nota della Santa Sede al consiglio per gli aspetti del diritto della proprietà intellettuale relativo al commercio della Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO) 20 giugno 2001



---

benessere umano, con un conseguente miglioramento della qualità di vita di quelle persone che sono la forza propulsiva essenziale di quella che dovrebbe essere la posizione dell'OMC, fondamentalmente a favore dello sviluppo.

2. La Santa Sede è consapevole del fatto che la disponibilità di medicine non è la sola via di accesso alla salute. Tuttavia, ne è un aspetto essenziale. Senza accesso ai medicinali di base non c'è alcuna guarigione! L'accesso ai medicinali di base dipende da una serie di fattori, fra i quali infrastrutture e logistiche efficienti, scelta e assunzione informate delle sostanze, produzione controllata adeguatamente, ricerca e sviluppo di farmaci per curare malattie specifiche. *Inoltre, una politica di prezzi accessibili resta sempre un fattore determinante.*

3. Pare che il prezzo elevato delle nuove sostanze sia determinato dagli oneri della ricerca e dello sviluppo del prodotto stesso e dal ruolo che ogni medicinale svolge nel mantenimento di una ricerca complessa e di una struttura di sviluppo. Non è tuttavia possibile giustificare eticamente la scelta di fissare il più alto prezzo possibile per attrarre investitori e mantenere e rafforzare la ricerca, *tralasciando fattori sociali fondamentali.*

Bisognerebbe giustamente considerare un crimine il condizionare la reazione internazionale a qualsiasi disastro naturale o provocato dall'uomo (terremoti, inondazioni, incidenti o atti di terrorismo) alla capacità delle vittime di pagare i medicinali e di contribuire alla ricerca e allo sviluppo di nuovo farmaci.

---

4. La tutela legale della proprietà intellettuale, in particolare attraverso le licenze, dà a chi possiede queste ultime, diritto di monopolio sul prodotto e sul processo, durante tutto il periodo di validità della licenza. Questo diritto permette di produrre e fornire il prodotto solo quando e dove sia possibile coprire, attraverso politiche di determinazione del prezzo, i costi di investimento relativi alla sua produzione, e garantire le entrate previste, trascurando chi non può permettersi di pagare il prezzo del prodotto. In un sistema di libero commercio, il diritto della proprietà intellettuale costituisce un eccezionale regime di monopolio. Quale eccezione in seno a un regime legale, il suo uso va interpretato in modo restrittivo. Inoltre esso va necessariamente subordinato ad altri importanti principi.

Infatti, la teoria legale della proprietà intellettuale e la sua pratica hanno creato regimi, quali quello delle licenze obbligatorie, per frenare abusi sociali e legati alle licenze stesse. Le licenze obbligatorie sono state quindi incluse fra gli Aspetti del Diritto alla Proprietà Intellettuale relativi al Commercio, per essere utilizzate come rimedi in situazioni di emergenza nazionale o in altre circostanze di estrema necessità, sempre nel rispetto delle norme di legge e nella tutela di alcuni diritti essenziali del proprietario della licenza.

5. Bisogna riconoscere che non sono solo i prezzi a contribuire alla mancanza di accesso alla salute, e che la tutela della proprietà intellettuale è necessaria al progresso e alla giusta remunerazione dei ricercatori e dei produttori. Tuttavia, per far

---

fronte a una emergenza sanitaria mondiale, i regimi di Proprietà Intellettuale vanno inseriti in un contesto più ampio. L'unità dell'umanità e l'universalità dei diritti umani (fra i quali quello alla salute) richiedono che tutti gli agenti economici e politici coinvolti (organizzazioni internazionali, governi, fondazioni private, compagnie e ONG) collaborino, unendo le loro diverse responsabilità per risolvere la crisi mondiale, accantonando interessi settoriali o individuali.

6. Nel caso dei medicinali, i fornitori (istituzioni scientifiche, società farmaceutiche e governi di Paesi in via di sviluppo) dovrebbero collaborare per garantire una fornitura adeguata di farmaci immediatamente necessari a prezzi adeguati al costo della vita in un particolare Paese, soprattutto in quelli meno sviluppati o poveri e fortemente indebitati. Dovrebbero anche essere aperti e flessibili nell'equa concessione delle licenze richieste volontariamente per l'importazione, la produzione e la distribuzione di medicinali di base. Non dovrebbero creare ostacoli alla produzione nazionale di farmaci in Paesi terzi. Se possibile, dovrebbero aiutarli a sviluppare tale produzione secondo i loro doveri legati alla Proprietà Intellettuale. Le licenze obbligatorie e altre tutele, come formulato negli Aspetti del Diritto della Proprietà Intellettuale relativi al Commercio, andrebbero sempre mantenute, perché sono una tutela nazionale contro eventuali imperfezioni nell'attuazione della Proprietà Intellettuale.

---

7. Un accesso totale ed efficace ai medicinali di base richiederà probabilmente la messa a punto di un innovativo sistema differenziale di prezzi, che possa ancora mantenere l'incentivo alla ricerca e allo sviluppo. *Prodotti farmaceutici di lusso e non essenziali*, per esempio *alcuni cosmetici*, potrebbero condividere gran parte del peso della ricerca e dello sviluppo di farmaci essenziali.

8. *Un grande impegno di solidarietà è il modo migliore per impedire ai Paesi poveri di cadere nella tentazione di indebolire la struttura del Diritto della Proprietà Intellettuale.*

9. La soluzione al problema dell'accesso ai medicinali di base va ben oltre il mandato e lo strumento del Consiglio per gli Aspetti del Diritto della Proprietà Intellettuale relativi al Commercio. Ne sono responsabili molte altre organizzazioni internazionali, governi nazionali, e nella giusta maniera, anche il settore privato. Tuttavia, il Consiglio per gli Aspetti del Diritto della Proprietà Intellettuale potrebbe rendere un contributo fondamentale, per mezzo di un'*interpretazione autorevole* delle norme del Consiglio,

- coerente con una visione unificata della legge,
- basata sul rispetto per i diritti dell'uomo
- e che applichi quegli articoli del trattato dell'Organizzazione Mondiale del Commercio che auspicano un'interpretazione a favore dello sviluppo di tutto il corpo legale.

10. ***Questa interpretazione legale potrebbe affermare***

---

- che qualsiasi clausola degli aspetti del Diritto della Proprietà Intellettuale relativi al Commercio non venga interpretata in modo da divenire un ostacolo concreto all'accesso universale, efficiente e rapido, ai medicinali di base da parte di quanti sono vittime di un autentica e grave emergenza sanitaria, e che nessun elemento degli Aspetti del Diritto della Proprietà Intellettuale relativi al Commercio impedisca ai Paesi, inclusi quelli piccoli con una capacità di produzione interna limitata, di realizzare sane politiche sanitarie.

Ciò contribuirebbe a un'interpretazione ampia e non restrittiva degli articoli 30 e 31, che permettono di fissare il prezzo delle licenze in base al reale potere di acquisto dei Paesi più poveri, bilanciando questo con un sistema che blocchi la riesportazione nei mercati originari dei prodotti brevettati.

11. La Santa Sede, coerente con le tradizioni del pensiero sociale cattolico, sottolinea che c'è un'"ipoteca sociale" su tutta la proprietà privata, ed esattamente, che il motivo dell'esistenza stessa dell'istituzione della proprietà privata è di garantire che le necessità di base di ogni uomo e di ogni donna vengano soddisfatte e sostenute. Questa "ipoteca sociale" sulla proprietà privata deve applicarsi anche oggi alla "proprietà Intellettuale" e al "sapere" (Giovanni Paolo II, *Messaggio ai Sostenitori della "Jubilee 2000 Debt Campaign"*, 23 settembre 1999). La legge del profitto da sola non può essere applicata a ciò che è essenziale per la lotta contro la fame, la malattia e la povertà. Per questo, quando c'è un conflitto fra diritti di proprietà, da una parte, e diritti

---

fondamentali dell'uomo e preoccupazioni per il bene comune dall'altra, i diritti di proprietà dovrebbero essere moderati da un'autorità appropriata per raggiungere un giusto equilibrio fra i diritti.

---

## PARTE QUARTA

### IV

#### Il problema della proprietà industriale nella Unione Europea. Linee di tendenza.

---

**IV. 1. –** (*Una considerazione generale sulla politica industriale europea*)

La politica industriale europea presenta la difficoltà di non essere espressione di una entità statuale ed è difficile pensare che, al momento, il processo d'integrazione arrivi a dare poteri forti di politica industriale all'Unione. In realtà lo scenario è prevalentemente dominato dalle politiche di cambio determinate dalla BCE e dalle politiche di bilancio, determinate a loro volta da obiettivi anti - inflazionistici.

Ben vero, l'UE è intervenuta significativamente sulla politica agricola comune, che è sostanzialmente protettiva, anche se i risultati non hanno frenato il declino del settore agricolo. Anche gli aiuti di Stato realizzati con i Fondi Strutturali non sono stati in grado di incidere sul tessuto industriale degli Stati della U.E. più svantaggiati ed, infatti, da tempo si parla di un loro abbandono.

La prima politica industriale vera è rappresentata dagli incentivi (nazionali ed europei) all'innovazione, alla ricerca e alla conoscenza. La seconda, è la cosiddetta politica di sviluppo locale. La terza è la politica legata alle produzioni nucleari, della difesa, dello spazio. La quarta è la politica (o la mancata politica) nel settore degli idrocarburi. La quinta è la politica delle telecomunicazioni, dove vige una blanda regolazione, ma si consente la produzione pubblica. Infine, si potrebbe alludere ad



---

una sorta di politica industriale con riferimento alla cosiddetta industria finanziaria, dove le regolazioni europee lasciano ampia libertà di movimento agli imprenditori finanziari. Tuttavia, in questo settore i paesi dell'Euro non hanno costruito il proprio mercato dei capitali, e l'industria finanziaria originaria si localizza a Londra, New York e Chicago.

Per contro è dato constatare che l'industria manifatturiera, siderurgica, metallurgica, meccanica, chimica, elettronica è esclusa dalle politiche industriali, mentre i settori protetti (e non tutti) sono soltanto soggetti alle regolamentazioni *antitrust*.

L'industria europea presenta una lenta crescita della sua produttività e ciò è motivo di seria preoccupazione [anzi, vi è una flessione della produttività che è scesa dalla media dell'1,9% della prima metà degli anni novanta a quella dell'1,2% nel periodo 1995-2001; al tempo stesso la quota UE di esportazione mondiale è passata dal 19,3% nel periodo 1991-95 al 18,4% nel 2002 (ben vero la caduta interessa anche la quota di esportazione mondiale degli Stati Uniti che è scesa dal 15,1% al 12,1% e quella del Giappone dal 12,2% all'8,2%) ]. In vero, la politica industriale dell'UE, definita nel 1990 <sup>70</sup>, non ha avuto i successi sperati. Non vi è dubbio che tra i fattori della competitività industriale si collocano, in particolare, la conoscenza, l'innovazione e l'imprenditorialità, cioè la capacità di rischio. Molti, infatti, si accontentano troppo facilmente di una crescita limitata delle imprese e non paiono disposti a riconoscere e ricompensare il

---

70

---

contributo sociale di chi rischi li assume. E' evidente, inoltre, la interconnessione che sussiste tra politica industriale e le altre politiche, di guisa che è necessario intervenire in settori e con strumenti che appartengono ad altri campi d'intervento (concorrenza, mercato interno, ricerca e sviluppo, istruzione, commercio). In altri termini, è necessario che in tali settori si valuti attentamente il carattere e la natura dei singoli interventi e le loro conseguenze sul piano industriale (valutazione d'impatto e analisi costi-benefici)<sup>i</sup>. La stessa politica industriale deve essere innovativa, ad esempio elaborando strumenti normativi nuovi e meno invadenti, centrati sui risultati piuttosto che sui mezzi da utilizzare, che lascino all'industria spazio per trovare le proprie soluzioni e che ne favoriscano il coinvolgimento. La consultazione pubblica deve promuovere la comprensione più ampia possibile di problemi e politiche.

La struttura produttiva europea ha subito notevoli trasformazioni. La quota del settore dei servizi<sup>71</sup> nella produzione dell'UE è passata dal 52% nel 1970 al 71% nel 2001, mentre nello stesso periodo la quota dell'industria manifatturiera è diminuita dal 30% al 18% . Per effetto di questa "terziarizzazione" l'U.E non ha riservato sufficiente attenzione all'industria manifatturiera, sulla base della diffusa ma erronea convinzione che nell'economia basata sulla conoscenza e nelle società

---

<sup>71</sup> Il settore dei servizi comprende: commercio all'ingrosso e al dettaglio; ristoranti e alberghi; trasporto e magazzinaggio; comunicazione; finanziamento; assicurazione; attività immobiliari; servizi alle imprese; servizi pubblici, sociali e personali. L'ultima voce comprende pubblica amministrazione, sanità, istruzione, difesa, nonché " altri servizi pubblici, sociali e personali".

---

dell'informazione e dei servizi, l'industria manifatturiera non svolga più un ruolo essenziale. Questa tendenza registra gli effetti di due forze: in primo luogo l'aumento elevato della produttività nel settore manifatturiero rispetto ai servizi; in secondo luogo il connesso aumento della ricchezza, che ha generato un aumento più che proporzionale della domanda di servizi alla famiglia o alla persona. Parallelamente, grazie agli aumenti di produttività, nel corso del tempo sono diminuiti i prezzi relativi dei prodotti industriali. Nel corso del tempo è anche aumentata l'interdipendenza tra il settore dei servizi e quello manifatturiero, come dimostrano i dati *input-output*. Le statistiche aggregate di contabilità nazionale non consentono di vedere che le imprese manifatturiere hanno esternalizzato funzioni ritenute non essenziali, che in precedenza erano calcolate come parte del settore manifatturiero.

Questi processi sono collegati all'importanza qualitativa e quantitativa della conoscenza su cui si basano le attività economiche. Conoscenza e capacità economica di trasformarla in applicazioni tecnologiche e commerciali sono alla base degli aumenti di produttività e della corrispondente sfida concorrenziale. Riserve disponibili e tasso di accumulazione del capitale umano svolgono un ruolo essenziale. La crescente complessità della conoscenza ha accresciuto la specializzazione industriale ed è alla base della tendenza all'esternalizzazione, soprattutto di servizi collegati alle TIC e ad alta intensità di

---

conoscenza, che sono fonte di innovazione e differenziazione di prodotto e contribuiscono all'aumento della produttività.

Vi sono certamente alcune imprese UE che sono all'avanguardia dell'innovazione a livello mondiale; tuttavia la bassa quota europea in brevetti e in ricerca e sviluppo (R&S) rispetto ai principali concorrenti indica che complessivamente in Europa l'innovazione resta troppo debole. Il quadro di valutazione dell'innovazione in Europa dimostra che, anche se talvolta i paesi leader dell'UE superano gli Stati Uniti e il Giappone, l'UE nel suo complesso è in ritardo nella maggior parte dei 17 indicatori dell'innovazione. Nel 2000 l'UE investiva nella ricerca solo l'1,9%, rispetto al 2,7% degli USA e al 3% del Giappone, e il divario è ancora maggiore se si considera soltanto la ricerca del settore privato (il settore privato da solo rappresenta l'84% del divario tra UE e USA). Rispecchia efficacemente questa situazione il numero di brevetti europei di alta tecnologia - 28 per milione di abitanti -, particolarmente significativo se confrontato con quello dei paesi europei all'avanguardia dell'innovazione, come Finlandia (138), Svezia (95) e Paesi Bassi (58). Un altro indicatore significativo è il numero di ricercatori. Infatti, la quota di ricercatori sulla forza lavoro totale è il 5,1 per mille nell'UE, del 7,4 per mille negli USA e dell'8,9 per mille in Giappone. Per il solo settore privato le percentuali sono 2,5 per mille nell'UE, 7,0 per mille negli USA e 6,3 per mille in Giappone.

---

Questa realtà è alla base della scarsa competitività dell'UE in alcuni dei segmenti economici a maggior valore aggiunto. L'elettronica, nonché le macchine d'ufficio e informatica, sono due notevoli esempi di settori ad alta intensità di conoscenza in cui l'UE deve ottenere risultati migliori. Nel 2000 le quote UE sul totale delle esportazioni OCSE per questi settori erano rispettivamente del 16,4 e del 12,3%, in confronto al 23,7 e al 24% degli Stati Uniti. Varie misurazioni del vantaggio comparativo dimostrano che l'UE tende a specializzarsi in tecnologia medio-alta e in industrie mature ad alta intensità di capitale. Se è essenziale mantenersi forti in questi settori, che costituiscono una quota importante della produzione e dell'occupazione complessive, l'UE deve comunque cercare di rafforzare la propria posizione nelle tecnologie d'incremento - TIC, elettronica, biotecnologie o nanotecnologie - in cui spesso è in ritardo nei confronti dei principali concorrenti. Le industrie più tecnologiche non sono solo fonte di conoscenza e di ricadute tecnologiche su tutta l'economia, ma registrano anche i maggiori incrementi di produttività. Le debolezze dell'industria europea in questi settori, e il loro scarso peso nell'economia, fanno risentire i propri effetti sulla crescita complessiva e sull'andamento della produttività nell'UE. La cadenza relativamente lenta del cambiamento della struttura produttiva europea inoltre ha ostacolato una rapida riassegnazione delle risorse in base a nuove opportunità di mercato.

---

Si aggiunge, senza alcun dubbio, al debole aumento della produttività in Europa, anche la frammentazione di taluni mercati di beni e servizi e - nonostante il progresso registrato nel corso degli anni novanta - i residui ostacoli alla mobilità geografica e le diffuse carenze di qualificazione di molte categorie di lavoratori.

Vi è anche da considerare che mentre, da un lato, le imprese europee competono in un'economia sempre più globale; dall'altro sussistono molti fattori del mercato interno che frenano l'ottimizzazione della competitività. Infatti, esse dipendono da istituzioni e strutture pubbliche, semipubbliche o anche private.

Il rendimento delle imprese è fortemente influenzato dai servizi quadro che questi soggetti forniscono e dall'efficienza del sistema che essi costituiscono, nel quale le imprese risultano incluse. Individuare e risolvere le disfunzioni di sistema è preliminare per accrescere notevolmente l'efficienza della politica industriale

In maniera esemplificativa, si possono indicare quattro categorie principali di condizioni quadro, che sono rilevanti dal punto di vista della politica industriale:

- Norme che fissano il quadro generale di mercato (come il diritto societario, i principi generali della legislazione contrattuale, le norme sulla concorrenza e il mercato interno, le norme sociali, i diritti di proprietà intellettuale, le normative fiscali e del lavoro, le norme sugli investimenti, le norme sul commercio internazionale e la politica dei consumatori);

---

- Norme che riguardano direttamente specifiche categorie di prodotti e servizi (norme sull'immissione dei prodotti in commercio, relative a temi come la sicurezza, l'inter - operabilità, la standardizzazione, o provvedimenti commerciali relativi a determinati prodotti, come le tariffe doganali o le misure *antidumping*); i regolamenti per specifici settori possono anche influire sulla competitività di altri settori, ad esempio se incidono sul prezzo o la disponibilità di fattori di produzione fondamentali.

- Istituzioni che consentono al mercato di funzionare, che possono essere pubbliche (tribunali, registri delle imprese, autorità garanti della concorrenza o uffici brevetti), semipubbliche o anche private (enti di trasferimento tecnologico, di standardizzazione e di valutazione della conformità).

- Condizioni più generali, il cui effetto diretto è in genere più difficile da valutare, su cui spesso è difficile influire su breve periodo - come il quadro macroeconomico, i valori sociali che influiscono sull'imprenditorialità o la stabilità politica del paese.

#### **IV. 2. – (*La proprietà industriale nell'U.E.*)**

Il breve quadro tracciato sulla politica industriale nell'U.E. consente di meglio collocare la problematica della proprietà industriale nell'Unione; nel senso che tra gli obiettivi primari di una politica industriale in grado di modificare l'attuale fase recessiva (diminuzione della produttività, diminuzione delle esportazioni, scarsa innovazione) si colloca proprio

---

l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo e, quindi, la proprietà industriale.

La materia brevettale è in tale prospettiva centrale e da molti anni l'U.E. tenta di regolarla con l'emanazione di una disciplina del brevetto comunitario che dovrebbe sostituire o sovrapporsi a quella del brevetto europeo.

Con la creazione del brevetto comunitario si intende, in pratica, dare agli inventori la possibilità di ottenere un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l'Unione europea. I vantaggi derivanti da questo sistema sono:

- riduzione sostanziale dei costi di brevetto, in particolare di quelli legati alla traduzione e al deposito;
- protezione semplificata delle invenzioni per tutto il territorio comunitario grazie ad una procedura unica;
- costituzione di un sistema unico e centralizzato di risoluzione delle controversie.

La creazione di un sistema di brevetto comunitario resta una questione delicata che è ancora in fase di stallo dopo anni di discussioni fra le istanze decisionali europee.

L'accordo sul Brevetto Comunitario raggiunto al Consiglio Europeo del 3 marzo 2003 è stato salutato come un grande successo per gli effetti positivi sulla competitività dell'industria europea. Secondo la Commissione Europea, esso rende credibili gli sforzi per rendere l'Europa *“l'economia più competitiva del mondo entro il 2010”*. Se ci si chiede però quali reali vantaggi il Brevetto Comunitario possa portare dal punto di vista delle imprese



---

europee in generale ed italiane in particolare, è indispensabile fare alcune considerazioni che, pur toccando qui solo alcuni aspetti della questione, conducono già a conclusioni diverse

L'argomento più frequentemente utilizzato per sostenere la necessità di un Brevetto Comunitario, non ancora entrato in vigore ma che avrà una validità unitaria in tutti i paesi membri dell'Unione Europea, è il risparmio economico rispetto al già esistente Brevetto Europeo, che consente di ottenere un brevetto in 27 paesi fra cui tutti i paesi dell'UE, ma non consiste in un titolo valido unitariamente in tutti questi paesi: la tutela va convalidata in ogni singolo paese col deposito di una traduzione del brevetto nella lingua nazionale, con costi variabili a seconda della lunghezza del testo e della lingua di traduzione

Secondo la Commissione, i costi per la protezione brevettuale si ridurrebbero significativamente rispetto a quelli dell'attuale brevetto europeo, dei brevetti Nord – americani e giapponesi. Non è, però, ben chiaro come scaturiscano le cifre indicate dalla Commissione. Tralasciando i confronti con altri paesi, per giudicare positivamente o negativamente il sistema del Brevetto Comunitario occorre capire se in effetti esso porterà i benefici sperati alle industrie europee, in particolare, come è stato tante volte ripetuto, alle industrie medie e piccole.

Premesso che il costo della procedura di protezione brevettuale poco o nulla ha a che fare con la capacità e il tasso di innovazione delle imprese (il costo inferiore del brevetto non potrà supplire alla mancanza di investimenti in ricerca che,

---

soprattutto in Italia, è causa del basso tasso di innovazione), c'è da chiedersi innanzitutto di quale nazionalità siano, oggi, le aziende che ottengono il maggior numero di brevetti in Europa, e che trarrebbero subito un vantaggio dal minor costo del Brevetto Comunitario. Le statistiche sui depositi di brevetti europei nel 2001 parlano chiaro: USA e Giappone sono rispettivamente al 1° e al 3° posto per numero di depositi, mentre fra le prime 100 imprese ce n'è una sola italiana. E anche restringendo il campione di indagine a un settore a tecnologia avanzata come quello delle biotecnologie, nel quale pure sono presenti strutture di ricerca più piccole e in particolare le università, troviamo 2.643 domande di imprese USA, 539 giapponesi, 772 tedesche, 443 britanniche, 384 olandesi, 297 francesi, 190 belghe, 157 svizzere, 125 danesi, 100 svedesi e soltanto 60 italiane. Ovviamente nessuna impresa italiana compare tra le prime 40 società che depositano brevetti in biotecnologia e per le quali sono disponibili i dati.

Sembrerebbe quindi che il Brevetto Comunitario in realtà sia destinato a favorire le grandi imprese innovative, che scarseggiano in Italia e sono maggiormente presenti invece proprio in paesi come USA e Giappone. Ci si deve inoltre domandare se la struttura industriale - commerciale italiana potrà sopportare l'onda d'urto di tanti più brevetti rispetto a oggi.

Secondo la procedura dell'esistente Brevetto Europeo, il titolare del brevetto, come già detto, può convalidare il diritto ottenuto nei paesi scelti attraverso la produzione della traduzione

---

del testo nella lingua nazionale. Il testo tradotto sarà considerato quello autentico nel paese qualora la traduzione conferisca una protezione meno estesa di quella del testo originale. Ciò garantisce i terzi sull'affidabilità del testo di brevetto messo a loro disposizione nella propria lingua per l'analisi delle attività economiche e produttive che possano o meno considerarsi violazione dei diritti brevettuali. La procedura della convalida rende il Brevetto Europeo sostanzialmente un brevetto nazionale, soggetto da quel momento alle norme dello Stato per quanto riguarda qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria.

Il Brevetto Comunitario, secondo l'accordo del 3 marzo scorso, prevede invece la traduzione nella lingua nazionale di tutti i paesi membri dell'UE delle sole rivendicazioni del brevetto, escludendo la descrizione dell'invenzione. Però, su piano sostanziale, come tutti gli addetti ai lavori sanno, le rivendicazioni non sono comprensibili né giuridicamente interpretabili se non in connessione con l'intero testo. Inoltre, quale fonte di diritto, il testo di un brevetto deve essere evidentemente disponibile nella lingua nazionale del paese in cui il brevetto è valido.

Il regime linguistico del Brevetto Comunitario è del tutto innovativo e costituirebbe, dal punto di vista politico, un precedente di importanza straordinaria definendo la possibilità che determinati atti giuridici possano essere validi per tutti i cittadini dell'UE e reputati da essi conoscibili e conosciuti seppure espressi soltanto in una delle lingue dei paesi membri e

---

non in quella nazionale. La delicatezza giuridico - costituzionale, anche rispetto a futuri riflessi in altri settori, è evidente.

Inoltre, il Brevetto Comunitario, al contrario del Brevetto Europeo, prevede la creazione di un tribunale centrale comunitario con sede a Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia Europea (si veda in proposito la Sezione Documenti di questa parte al punto IV. 3). Secondo la Commissione, un organo giudiziario centrale potrà *“meglio garantire l’unità del diritto e la coerenza giurisprudenziale riguardo al Brevetto Comunitario”*. In realtà, non è ben chiaro per quale ragione solo nel caso del Brevetto Comunitario ci sia la necessità di garantire la coerenza della giurisprudenza con un unico Tribunale. Il problema della coerenza nei giudizi si pone a livello nazionale e comunitario in ogni situazione ove ci sia da interpretare una legge comunitaria e se la soluzione proposta dalla Commissione dovesse essere estesa a tutte le situazioni possibili, dovremmo avere una miriade di Tribunali specializzati e centralizzati per ogni materia. Inoltre, a livello comunitario, si sta creando un’ampia giurisprudenza del Tribunale di primo grado e della stessa Corte di Giustizia che sempre più spesso vengono interpellate dai tribunali nazionali sull’interpretazione della legislazione comunitaria in materia di proprietà intellettuale e in particolare delle Direttive che hanno condotto ad uniformare tale legislazione in tutti i paesi.

Dal punto di vista degli utenti, e in particolare delle piccole imprese, il regime linguistico del tribunale del Brevetto Comunitario creerà serie difficoltà perché, se è vero che nel caso

---

esse siano convenute il procedimento deve svolgersi nella loro lingua nazionale, laddove abbiano invece necessità di ricorrere al tribunale per chiedere una dichiarazione di non contraffazione di un brevetto di terzi o di parziale o totale invalidità di tale brevetto, il procedimento si svolgerà nella lingua del titolare del brevetto e dunque con tutta probabilità in una lingua straniera.

In questa situazione i costi non potranno essere ridotti come sostiene la Commissione, ma saranno molto più alti di quanto le imprese possano spendere per una azione dello stesso tipo nel proprio paese.

In conclusione, il Brevetto Comunitario è per molti aspetti insoddisfacente e contrario agli interessi dell'economia europea in generale e di quella italiana in particolare. Andrebbe sicuramente ripensata l'esigenza di unitarietà del Brevetto Comunitario nell'intero territorio dell'UE, frutto di un approccio teorico e di principio che non tiene conto della realtà ed impone una inutile rigidità ad un sistema che invece ha bisogno di flessibilità, come ha dimostrato il successo del sistema del Brevetto Europeo. In altri termini, il Brevetto Comunitario dovrebbe nascere come diritto applicabile sì unitariamente, ma nel territorio di specifici Stati membri scelti di volta in volta dallo stesso richiedente, seguendo l'esempio del Brevetto Europeo: un brevetto a geometria variabile. Questo diverso approccio eliminerebbe il problema linguistico in quanto il richiedente avrebbe l'esigenza di predisporre, come già oggi, la traduzione integrale del testo soltanto negli Stati scelti.

---

Se non si avesse il coraggio di ripensare il sistema in tal senso, bisognerebbe almeno rivedere la tutela a favore del convenuto nelle azioni riguardanti brevetti non integralmente disponibili nella lingua del convenuto stesso. In sostanza è da evitare che un'azione giudiziaria intrapresa nei confronti del preteso contraffattore possa comportare la necessità per quest'ultimo di cessare di colpo, ad evitare risarcimento danni, ogni attività intrapresa vanificando così gli investimenti già effettuati in risorse produttive ed umane.

#### **IV. 3. - Sezione Documenti**

##### **1. - Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario COM/2000/0412 def. - CNS 2000/0177/**

(...*omissis*...)

#### **RELAZIONE**

##### **1. OSSERVAZIONI D'INDOLE GENERALE**

###### **1.1. Contesto**

Nell'Unione europea la tutela brevettuale è attualmente garantita da due tipi di sistemi brevettuali, nessuno dei quali si fonda su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi brevettuali nazionali ed il sistema brevettuale europeo.

Il brevetto nazionale ha fatto la sua comparsa per primo, e negli Stati membri della Comunità europea è stato oggetto di un'armonizzazione de facto. Per cominciare tutti gli Stati membri sono parte tanto alla Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (rivista da ultimo il 14 luglio 1967), quanto all'accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà immateriale attinenti al commercio (denominato nel seguito accordo TRIPS). Diversi Stati membri hanno aderito anche alla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'unificazione d'alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione del 27 novembre 1963.

L'idea di brevetto comunitario risale agli anni '60, periodo nel quale si è cominciata a considerare la possibilità di costituire un sistema brevettuale valido per tutta la nascente Comunità europea. Abbastanza rapidamente però è apparso chiaro che questo sviluppo non poteva aver

---

luogo in un ambito strettamente comunitario. Si è così arrivati per finire alla firma, avvenuta il 5 ottobre 1973, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (denominata nel seguito "convenzione di Monaco"), cui hanno progressivamente aderito tutti gli Stati membri.

La convenzione di Monaco si colloca nell'ambito del classico diritto convenzionale tra Stati ed esula quindi dall'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario. Essa istituisce un'Organizzazione europea dei brevetti, i cui organi sono l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio") ed il Consiglio d'amministrazione. La convenzione ha definito una procedura unica di concessione dei brevetti, affidando tale compito all'Ufficio. Una volta concesso peraltro il brevetto europeo diventa un brevetto nazionale e sottostà alle normative nazionali degli Stati contraenti designati nella domanda. Attualmente dell'Organizzazione europea dei brevetti fanno parte diciannove paesi: agli Stati membri della Comunità europea si aggiungono Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Cipro e (in un prossimo futuro) la Turchia. Diversi paesi dell'Europa centrale ed orientale sono inoltre stati invitati ad aderire alla convenzione di Monaco al più presto per l'1 luglio 2002.

Un secondo tentativo d'istituire un brevetto comunitario compiuto dagli Stati membri della CE ha portato nel 1975 alla firma della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario (denominata nel seguito "Convenzione di Lussemburgo"). Questa convenzione è stata modificata da un accordo concluso a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 in tema di brevetti comunitari, il quale comportava tra l'altro un protocollo sulla composizione delle controversie riguardanti contraffazioni e validità dei brevetti comunitari.

La Convenzione di Lussemburgo è una convenzione comunitaria. Sostanzialmente in seguito alla concessione di un brevetto europeo essa ne avrebbe trasformato le fasi nazionali in un'unica fase comune agli Stati membri. Tale convenzione non è mai entrata in vigore poiché tra gli Stati membri gli unici a ratificarla sono stati Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.

L'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo è generalmente attribuito ai costi del brevetto comunitario, su cui gravavano in primo luogo le traduzioni, oltre che al sistema giudiziale. Effettivamente la convenzione prescriveva la traduzione del brevetto in tutte le lingue comunitarie, e gli ambienti interessati hanno ritenuto eccessivo tale provvedimento. Dal canto suo un sistema giudiziale abbastanza complesso avrebbe reso possibile che la decisione d'annullamento di un brevetto comunitario presa da giudici nazionali producesse effetti su tutto il territorio della Comunità. Ciò ha suscitato la diffidenza degli ambienti interessati, che hanno considerato tale possibilità un elemento gravemente pregiudizievole per la certezza del diritto.

## **1.2. Attività recenti**

---

In seguito all'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo con il Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa, che s'inserisce nel solco tracciato dal primo Piano d'azione per l'innovazione in Europa, la Commissione ha avviato un ampio dibattito circa la necessità di prendere nuove iniziative in tema di brevetti. Il Libro verde ha provocato numerosissime prese di posizione degli ambienti interessati, del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Il 25 e 26 novembre 1997 la Commissione ha peraltro organizzato, sotto la Presidenza lussemburghese del Consiglio, un'audizione aperta a tutti gli utilizzatori del sistema brevettuale. Il 26 gennaio 1998 la Commissione ha parimenti organizzato una riunione di esperti degli Stati membri.

In seguito a quest'ampio processo di consultazione il 5 febbraio 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione circa il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa. Questa comunicazione mira ad annunciare i diversi provvedimenti e le nuove iniziative che la Commissione intende prendere o proporre per rendere interessante il sistema dei brevetti cosicché possa servire a promuovere l'innovazione in Europa.

L'iniziativa riguardante il brevetto comunitario è stata annunciata e descritta a grandi linee nella comunicazione del 5 febbraio 1999. La presente proposta congloba la maggior parte delle suddette grandi linee.

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri hanno posto in risalto come sia importante istituire senza indugio il brevetto comunitario.

## **2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

### **2.1. Oggetto**

Con la presente proposta di regolamento s'intende creare un nuovo titolo unitario di proprietà industriale, il brevetto comunitario (vedere il punto 2.4), che risulta di fondamentale importanza per eliminare le potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla territorialità dei titoli nazionali di protezione, oltre a costituire uno tra i mezzi più adeguati per garantire la libera circolazione delle merci protette da brevetti.

L'istituzione di un titolo brevettuale comunitario consente alle imprese di adeguare alla dimensione europea le loro attività produttive e di distribuzione. Tale titolo è considerato uno strumento d'importanza fondamentale per riuscire a trasformare in successi industriali e commerciali i risultati delle attività di ricerca nonché le nuove conoscenze tecniche e scientifiche, ponendo così termine al "paradosso europeo" dell'innovazione ma stimolando al tempo stesso gli investimenti privati nelle attività di R&S che risultano attualmente molto inferiori nell'Unione europea a quelli statunitensi e giapponesi.

Il sistema del brevetto comunitario coesisterà con quelli dei brevetti nazionali e del brevetto europeo. Gli inventori resteranno liberi di scegliere la tutela brevettuale che giudicheranno più conveniente.

### **2.2. Base giuridica**



---

Come già dichiarato nella comunicazione del 5 febbraio, la base giuridica della proposta di regolamento è costituita dall'articolo 308 del trattato CE. Il ricorso a questa base giuridica risulta conforme a quanto si è fatto in tema di marchio comunitario nonché di disegni e modelli comunitari.

Diversi motivi giustificano la scelta della forma del regolamento. È effettivamente impossibile lasciare agli Stati membri qualsiasi margine di discrezione per quanto riguarda sia la determinazione del diritto comunitario applicabile al brevetto comunitario, sia gli effetti e la gestione del brevetto una volta che questo sia stato concesso. Provvedimenti meno "vincolanti" non sarebbero in grado di garantire l'unicità del brevetto.

### 2.3. Relazione tra il regolamento sul brevetto comunitario e l'Organizzazione europea dei brevetti

L'idea in cui risiede la forza della presente proposta è quella di realizzare una "simbiosi" tra due sistemi: quello del regolamento sul brevetto comunitario, uno strumento della Comunità europea, e quello della convenzione di Monaco, uno strumento di diritto internazionale classico. A tale scopo occorre non soltanto adottare il regolamento sul brevetto comunitario (2.3.1.), ma anche prendere in adeguata considerazione la convenzione di Monaco e lo statuto dell'Ufficio (2.3.2.), aderire in quanto Comunità alla convenzione di Monaco (2.3.3), nonché considerare la possibilità di garantire che gli sviluppi futuri del regolamento e della Convenzione risultino coerenti tra loro (2.3.4.).

#### 2.3.1. Il regolamento sul brevetto comunitario

L'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco e la designazione della Comunità come territorio per il quale può essere concesso un brevetto europeo fanno sì che alle domande di brevetti comunitari siano in linea di massima applicabili le disposizioni della convenzione di Monaco applicabili alle domande di brevetti europei. Anche se il presente testo fa riferimento ad una domanda di brevetto comunitario, a norma della convenzione di Monaco tale domanda sarà sotto il profilo giuridico una domanda di brevetto europeo che designa il territorio della Comunità.

Soltanto dopo che l'Ufficio avrà concesso il brevetto questo diventa un brevetto comunitario in forza del regolamento. L'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco rende superfluo che il regolamento prenda in considerazione le norme sostanziali della convenzione di Monaco e del suo regolamento d'esecuzione quali sono in vigore ad una data espressamente determinata. Il regolamento si limita sostanzialmente a disciplinare il brevetto comunitario concesso. Esso conterrà parimenti disposizioni specifiche che derogano alla Convenzione; saranno così introdotti miglioramenti rispetto al brevetto europeo, segnatamente per quanto riguarda i costi del brevetto, le traduzioni ed il sistema di ricorso giurisdizionale.

#### 2.3.2. L'Ufficio e la convenzione di Monaco

---

Come si è già visto l'autorità incaricata di esaminare le domande di brevetto e di concedere i brevetti comunitari sarà l'Ufficio. L'Ufficio peraltro non è un organo comunitario. Si è quindi prospettato che esso accordi brevetti comunitari in forza dell'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco e di una revisione di detta convenzione.

L'attuale convenzione di Monaco non consente all'Ufficio di assumersi queste funzioni, ed andrebbe quindi modificata a tal fine. Il momento è favorevole, dato che la convenzione è attualmente oggetto di una revisione. Conformemente al mandato approvato dalla conferenza intergovernativa degli Stati membri dell'Organizzazione europea dei brevetti, tenutasi a Parigi il 24 e il 25 giugno 1999, sono stati costituiti due gruppi di lavoro per preparare la riforma del sistema brevettuale in Europa per quanto riguarda più in particolare la riduzione dei costi e dei termini di concessione del brevetto europeo nonché l'armonizzazione delle controversie ad esso pertinenti.

Giova tener conto del fatto che la revisione della convenzione di Monaco esigerà che gli Stati ad essa aderenti, tra cui quattro paesi terzi, accettino di modificarla per permettere all'Ufficio di assumersi queste nuove funzioni ed alla Comunità di aderire in quanto tale alla convenzione stessa.

Lo scopo del regolamento proposto non è quello di modificare l'attuale struttura del sistema brevettuale europeo. Il regolamento non contempla la costituzione di nuovi organismi speciali in seno all'Ufficio il quale, anche se si vedrebbe affidare compiti specifici in tema di brevetto comunitario, per il resto continuerà le proprie attività nel campo del brevetto europeo in quanto organismo internazionale indipendente dalla Comunità.

Analogamente l'Ufficio applicherà al brevetto comunitario la giurisprudenza da esso sviluppata per il brevetto europeo, se ed in quanto le disposizioni stabilite dal regolamento e dalla Convenzione risultano identiche.

### 2.3.3. Adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco

Lo strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi del regolamento è l'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco. A questo fine la Commissione presenterà al Consiglio una raccomandazione concernente un mandato a negoziare.

L'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco dovrebbe consentire di garantire un rapporto quanto più simbiotico possibile tra l'Organizzazione europea dei brevetti e la Comunità.

In seguito alla proposta relativa al brevetto comunitario gli Stati membri della CE, ai quali già compete l'obbligo di garantire il rispetto del diritto comunitario in tema di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nelle sedi internazionali competenti, dovranno coordinare ancor più strettamente le posizioni prese in seno agli organi

---

dell'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 (ex articolo 5) del trattato CE.

#### 2.3.4. Evoluzione coerente e simultanea del regolamento sul brevetto comunitario e della convenzione di Monaco

La convenzione di Monaco è attualmente oggetto di una revisione e potrà subire successive modifiche. Indipendentemente da questi lavori può darsi che si renda necessario procedere a modifiche del regolamento per rispondere all'evoluzione futura della società.

Per garantire nei limiti del possibile un'evoluzione al tempo stesso coerente e simultanea del regolamento e della convenzione di Monaco occorrerà tenere conto degli elementi che seguono:

- in primo luogo, le eventuali modifiche della convenzione di Monaco che intervenissero prima dell'adozione del regolamento sul brevetto comunitario s'applicheranno automaticamente al brevetto comunitario;

- in secondo luogo, per garantire che la revisione della convenzione di Monaco proceda correttamente, una volta che la proposta di regolamento sia stata adottata dalla Commissione in forza dell'articolo 10 del trattato CE gli Stati membri dovranno cooperare lealmente nel quadro delle trattative in seno all'Organizzazione europea dei brevetti per agevolare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla proposta. Una volta adottato il regolamento i rapporti con l'esterno pertinenti al brevetto comunitario saranno di esclusiva competenza della Comunità;

- in terzo luogo, per quanto riguarda la successiva evoluzione della convenzione di Monaco, in funzione della natura dei cambiamenti sarà possibile definire idonee regole corrispondenti modificando sia il regolamento stesso, sia il regolamento d'esecuzione che verrà adottato nell'ambito di una procedura di comitatologia;

- in quarto luogo, visto che attualmente una maggioranza preponderante degli Stati che aderiscono all'Organizzazione europea dei brevetti è attualmente costituita da Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere in grado di garantire efficacemente che eventuali revisioni della convenzione di Monaco non mettano a repentaglio l'integrità del diritto comunitario né la perseguita coerenza tra regolamento e convenzione di Monaco.

#### 2.4. Caratteristiche fondamentali del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere unitario ed autonomo (2.4.1) e scaturire da un corpus comunitario di diritto brevettuale (2.4.2.). Esso dovrà inoltre avere un prezzo accessibile (2.4.3.), disporre di un regime linguistico adeguato e rispondere alle esigenze d'informazione (2.4.4.), garantire la certezza del diritto (2.4.5.) e coesistere con gli attuali sistemi brevettuali (2.4.6.).

##### 2.4.1. Carattere unitario e autonomo del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti sul territorio dell'intera Comunità, e può essere

---

concesso, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi unicamente per la totalità di tale territorio.

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere autonomo. Esso è disciplinato unicamente dalle disposizioni del proposto regolamento e dai principi generali del diritto comunitario.

#### **2.4.2. Diritto applicabile al brevetto comunitario**

Il proposto regolamento introduce disposizioni specifiche applicabili al brevetto comunitario. È importante rilevare che il regolamento non si prefigge lo scopo di derogare in modo sostanziale ai principi contenuti nel diritto brevettuale nazionale vigente negli Stati membri; questi ultimi hanno tutti aderito alla convenzione di Monaco ed hanno d'altro canto già ampiamente armonizzato il diritto materiale dei brevetti conformemente alla Convenzione di Lussemburgo, peraltro mai entrata in vigore. Altrettanto dicasi per quanto riguarda le regole specifiche dell'accordo TRIPS, che vincola la Commissione e gli Stati membri.

Su queste basi al brevetto comunitario s'applicheranno le disposizioni della convenzione di Monaco relative ad argomenti quali ad esempio le condizioni di brevettabilità. A norma di quanto disposto dalla suddetta convenzione i brevetti comunitari verranno dunque concessi per le invenzioni di prodotti o di procedimenti purché queste presentino un carattere di novità, comportino un'attività inventiva e siano atte ad avere applicazioni industriali. Nel campo d'applicazione della convenzione di Monaco rientrano allo stesso modo le eccezioni alla brevettabilità. Al brevetto comunitario s'applicheranno beninteso anche le modifiche apportate alla suddetta convenzione nell'ambito della conferenza intergovernativa corso per la sua revisione, attualmente in corso.

Una volta che il brevetto europeo sia stato concesso in compenso gli effetti che esso produce saranno disciplinati dal presente regolamento. Ciò vale ad esempio per le limitazioni degli effetti del brevetto comunitario.

Per quanto riguarda l'impiego dell'invenzione brevettata senza autorizzazione del titolare del brevetto il proposto regolamento integrerà le migliori prassi vigenti negli Stati membri, rendendo così possibile la concessione di licenze obbligatorie. Anche se il regolamento non lo specifica, gli Stati membri resteranno liberi di prendere i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi fondamentali per la loro sicurezza, in applicazione da quanto disposto dall'articolo 73 dell'accordo TRIPS.

#### **2.4.3. Costo accessibile del brevetto comunitario**

Un brevetto europeo "medio" (che designi cioè otto Stati contraenti) costa attualmente circa 30 000 EUR. Le tasse da versare all'Ufficio per questo brevetto europeo medio costituiscono il 14% circa del costo complessivo del brevetto, ed i costi della pratica presso l'Ufficio il 18% circa. Le traduzioni richieste dagli Stati contraenti corrispondono al 39% circa dei costi complessivi, mentre le tasse annuali attualmente versate agli Stati membri rappresentano una quota dell'ordine del 29% dei costi per un

---

brevetto europeo "medio" (tra il quinto e il decimo anno). Di queste entrate il 50% è destinato all'Ufficio e il 50% allo Stato contraente interessato.

La presente proposta mira a rendere il brevetto comunitario più accessibile e più allettante dell'attuale brevetto europeo. Queste due caratteristiche dipendono in larghissima misura dai costi connessi alle traduzioni (2.4.3.1.), all'iter procedurale (2.4.3.2.) ed alla composizione delle controversie (argomento trattato al punto 2.4.5.).

#### **2.4.3.1. Spese di traduzione**

Per quanto riguarda le spese di traduzione la tabella comparativa che segue fornisce un'idea abbastanza precisa dei probabili effetti della soluzione prospettata. I tre scenari prospettati si basano sulle seguenti ipotesi: domande di 20 pagine in media, più 3 pagine per 15 rivendicazioni. Giacché si tratta di testi estremamente complessi e tecnici che vertono su elementi e procedimenti nuovi è probabile che il rendimento di un traduttore sia in media dell'ordine di tre pagine al giorno. Le spese di traduzione sono valutate in (...*omissis*...)

#### **2.4.3.2. Tasse ed altri costi procedurali**

Oltre alle spese di traduzione giova tenere conto delle differenti tasse e spese connesse alla concessione ed al mantenimento di un brevetto comunitario. È d'importanza cruciale che il costo globale di un brevetto comunitario sia dello stesso ordine di grandezza di quello dei brevetti concessi dai principali partners commerciali della Comunità, quando non addirittura più interessante.

La tabella n.2 che segue presenta la situazione attualmente esistente negli Stati Uniti, in Giappone ed all'interno dello stesso UEB [10] per quanto riguarda le varie tasse e spese (...*omissis*...)

Il costo del brevetto europeo appare attualmente da tre a cinque volte superiore a quello dei brevetti giapponesi e americani.

Urge pertanto porre rimedio a questa situazione, che non incoraggia gli inventori a depositare brevetti in Europa.

Il proposto regolamento prescrive che l'ufficio esamini le domande di brevetto comunitario, conceda tale brevetto e lo amministri. Le tasse percepite dall'Ufficio nel corso dell'esame di una domanda di brevetto sono stabilite dalla convenzione di Monaco. È invece previsto che le tasse annuali per il rinnovo dei brevetti già concessi ed il loro importo siano fissate da un regolamento della Commissione relativo alle tasse, che verrà adottato con la procedura di comitatologia. Il regolamento prescrive che anche le tasse annuali debbano essere versate all'Ufficio.

#### **2.4.4. Regime linguistico ed accesso alle informazioni**

Il regime di traduzione dei brevetti costituisce un aspetto particolarmente importante dei costi connessi al brevetto comunitario (si veda la precedente tabella n. 1). Il costo di una traduzione del brevetto in tutte le lingue ufficiali della Comunità rischierebbe di far fallire l'intero progetto di brevetto comunitario, dato che risulterebbe troppo gravoso per gli inventori, e soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni.

---

Tale onere sarebbe di natura tale da dissuadere queste ultime a far ricorso al brevetto comunitario e le incoraggerebbe ad avvalersi piuttosto di una tutela brevettuale valida soltanto in alcuni Stati europei. Con l'ampliamento dell'Unione l'obbligo di una traduzione in tutte le lingue ufficiali avrebbe ripercussioni ancora più negative sotto il profilo dei costi.

Per porre rimedio a questo problema il proposto regolamento dispone che il brevetto comunitario, una volta concesso in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio e pubblicato in questa lingua insieme ad una traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue di lavoro, sia valido senza bisogno di ulteriori traduzioni. Una traduzione si renderebbe necessaria unicamente nel caso in cui il titolare del brevetto intenda promuovere un'azione giudiziale contro un presunto contraffattore. In tale situazione si presume fino a prova contraria che il presunto contraffattore il quale non abbia avuto accesso al testo del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliato non abbia violato intenzionalmente il brevetto. Per tutelare il presunto contraffattore che in analoghe circostanze non agisca deliberatamente il regolamento dispone che il titolare del brevetto non possa ottenere alcun risarcimento relativo ad un periodo anteriore alla notifica di una traduzione del brevetto al contraffattore. Sarà in tal modo possibile ridurre considerevolmente i costi relativi alle traduzioni.

Il sistema proposto è ritenuto adeguato in primo luogo poiché attualmente la lingua universale in campo brevettuale è di fatto l'inglese. Le traduzioni sono consultate solo in casi estremamente rari: presso l'Institut National de la Propriété Industrielle francese ad esempio le traduzioni vengono consultate unicamente nel 2% dei casi. L'eventuale obbligo di tradurre il brevetto in tutte le lingue della Comunità peraltro non offrirebbe necessariamente una valida garanzia del fatto che tutti gli operatori economici aventi sede nella Comunità possano accedere agevolmente a queste informazioni. All'occorrenza potranno essere costituiti o rafforzati sistemi distinti d'informazione e d'assistenza destinati ad aiutare segnatamente le piccole e medie imprese nelle loro ricerche d'informazioni in merito a domande di brevetto e brevetti pubblicati.

Il sistema proposto viene in secondo luogo ritenuto idoneo a consentire una tutela sufficiente del presunto contraffattore dato che le disposizioni del regolamento in tema di risarcimenti consentono al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, che verrà istituito per sopperire alle esigenze del brevetto comunitario (vedere il punto 2.4.5.), di prendere in considerazione ogni elemento di rilievo dei singoli casi.

La presente proposta segue d'altronde lo stesso indirizzo dei lavori avviati nell'ambito della conferenza intergovernativa sulla revisione della convenzione di Monaco, con particolare riferimento alle attività del gruppo di lavoro sulla riduzione dei costi, cui gli Stati membri dell'OEB hanno affidato l'incarico di presentare proposte miranti ad ottenere una riduzione dei costi del brevetto europeo. In questa prospettiva si è parimenti stabilito

---

che le traduzioni del brevetto, che sono comunque facoltative per il titolare, debbano essere depositate presso l'Ufficio invece che presso gli Uffici nazionali dei brevetti di diversi Stati membri. Ciò dovrebbe rappresentare una riduzione sensibile dei costi rispetto al costo complessivo di un brevetto europeo medio.

#### 2.4.5. Certezza del diritto e brevetto comunitario: il sistema giudiziario

Le imprese e gli inventori europei si aspettano un sistema giudiziario che massimizzi la certezza del diritto per il brevetto comunitario. Soltanto così potranno essere compensati i costi spesso ingenti delle attività di ricerca e sviluppo che precedono il brevetto.

L'unicità del diritto e la coerenza della giurisprudenza possono essere garantite in modo ineccepibile soltanto da organi giudiziali comunitari centralizzati.

Ciò vale solo per la composizione delle controversie tra privati (2.4.5.1.); i ricorsi contro le decisioni amministrative concernenti il brevetto comunitario rientreranno infatti nel campo d'applicazione delle procedure contemplate dalla convenzione di Monaco (2.4.5.2.). Vanno infine evidenziate la relazione tra la proposta di regolamento e la conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali (2.4.5.3.) e la ripartizione delle competenze tra le giurisdizioni centralizzate comunitarie (2.4.5.4.).

##### 2.4.5.1. Il sistema giudiziario riguardante la composizione delle controversie tra privati

Il sistema adottato nella Convenzione di Lussemburgo non è stato ripreso in questa proposta. Esso avrebbe effettivamente reso possibile che la decisione di annullare un brevetto comunitario presa da un tribunale nazionale dinanzi al quale fosse stata proposta una domanda riconvenzionale di nullità producesse effetti su tutto il territorio della Comunità.

La soluzione recepita nella proposta è ambiziosa: essa contempla l'istituzione di organi giudiziali centralizzati e specializzati in tema di brevetti, che si occupino specificamente di esaminare le questioni pertinenti a validità e contraffazione del brevetto comunitario. A tale scopo sarà istituito un organo giudiziale comunitario per la proprietà immateriale, denominato Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Tale tribunale consisterà di sezioni di primo grado e d'appello. Questi due organi, la cui competenza sarà estesa all'intero territorio della Comunità, potranno pronunciarsi su questioni tanto di fatto che di diritto. Essi applicheranno regole procedurali proprie, ordineranno provvedimenti provvisori, stabiliranno le sanzioni e accorderanno risarcimenti. Le sentenze del tribunale avranno efficacia esecutiva. L'esecuzione forzata sarà disciplinata dalle disposizioni di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa abbia luogo. Le autorità nazionali accorderanno automaticamente la formula esecutiva ad una sentenza autentica.

---

La Commissione ritiene indispensabile istituire organi giudiziali comunitari centralizzati per diversi motivi, tra cui in primo luogo il fatto che le soluzioni meno ambiziose negoziate o abbozzate in passato non hanno avuto successo. Gli inventori non utilizzerebbero il futuro brevetto comunitario se mancasse la certezza del diritto "comunitario".

Un sistema giurisdizionale decentrato come quello realizzato per i brevetti europei, nel cui ambito è ad esempio necessario presentare separatamente in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso un brevetto i ricorsi in giustizia relativi alla sua validità, risulterebbe inaccettabile per il brevetto comunitario. Non soltanto il fatto di voler amministrare i diritti brevettuali servendosi di un tale sistema risulterebbe estremamente costoso per il titolare, ma soprattutto un sistema decentrato non conferirebbe al titolare del brevetto comunitario la necessaria certezza del diritto in rapporto alla validità del brevetto su tutto il territorio per il quale è stato concesso.

Soltanto organi giudiziali centralizzati sono idonei a garantire l'unicità del diritto ed una giurisprudenza coerente. Occorre d'altro canto evitare sin dall'inizio di porsi in una situazione in cui ad un organo giudiziale nazionale, privo d'esperienza nel campo della proprietà immateriale, venga accordata la possibilità di pronunciarsi in tema di validità e contraffazione del brevetto comunitario.

Si è parimenti tenuto conto della necessità che gli organi giudiziali centralizzati siano in possesso di tutte le qualifiche indispensabili in campo brevettuale. La composizione di tali organi dovrebbe garantire che i giudici possiedano le necessarie qualifiche nel campo del diritto brevettuale, caratterizzato da una considerevole tecnicità. Non è attualmente così nel caso del tribunale di primo grado della Corte di giustizia, che non è chiamato a pronunciarsi in tema di brevetti.

L'istituzione di nuovi organi giudiziali centralizzati risulta necessaria anche per far fronte al problema dell'eccessivo carico di lavoro che grava sulla Corte di giustizia e sul tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Effettivamente per il brevetto comunitario è d'importanza critica dare una risposta definitiva entro un termine di due anni alle questioni concernenti validità o contraffazioni. Detto termine tiene conto della durata relativamente corta della protezione accordata dal brevetto, in linea di massima ventennale, ma in realtà molto più breve a causa delle tasse annuali che il titolare del brevetto deve versare.

Questa è la ragione per cui si è abbandonata l'interessante alternativa che consisteva nell'assegnare al tribunale di primo grado una funzione di corte d'appello contro la decisione di un tribunale nazionale che si fosse pronunciato sulla validità del brevetto per l'intero territorio della Comunità.

Gli organi giudiziali centralizzati sarebbero competenti unicamente per determinate categorie di azioni. È di fondamentale importanza che possano esaminare il contenzioso pertinente alla validità del brevetto (per



---

esempio azioni di dichiarazione di non contraffazione ed azioni, anche riconvenzionali, di nullità). Tali organi dovrebbero parimenti occuparsi del contenzioso riguardante l'impiego dell'invenzione nel periodo che intercorre tra la pubblicazione della domanda di brevetto e la concessione del brevetto stesso, come pure delle domande riguardanti limitazioni del brevetto o la sua estinzione.

È indispensabile che gli organi giudiziali centralizzati abbiano una competenza esclusiva.

Il regolamento dovrà prescrivere che tutte le controversie non espressamente riservate agli organi giudiziali centralizzati vengano esaminate dai tribunali nazionali degli Stati membri. Rientra in questa categoria ad esempio il contenzioso riguardante il diritto al brevetto, il trasferimento del brevetto o le licenze contrattuali.

Laddove siano competenti i tribunali nazionali il regolamento dispone che si applichino in linea di massima le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (denominata nel seguito "convenzione di Bruxelles") [13]. Il regolamento preciserà eventuali eccezioni ed adeguamenti.

Questa convenzione è destinata a venir trasformata in un regolamento (si veda la proposta della Commissione del 14 luglio 1999; COM(1999) 348 def.). Resta inteso che, una volta che il Consiglio abbia definitivamente adottato il regolamento d'esecuzione, per gli Stati membri interessati il riferimento alla convenzione di Bruxelles andrà inteso come un riferimento a detto regolamento.

Ogniquale volta l'azione verta sulla validità o sulla contraffazione del brevetto comunitario il tribunale nazionale adito ha dunque l'obbligo di declinare la propria competenza e dichiarare irricevibile il ricorso. Se la validità del brevetto costituisce una questione pregiudiziale in un'azione che verta su un altro argomento (per esempio la concorrenza sleale) il tribunale nazionale sospende il procedimento per consentire alle parti di risolvere la questione pregiudiziale nell'ambito di un'azione promossa dinanzi agli organi giudiziali centralizzati.

I tribunali nazionali mantengono la facoltà di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali relative agli argomenti di loro competenza, quali ad esempio quelli concernenti l'interpretazione della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche [14]. In linea di massima però i tribunali nazionali non saranno abilitati ad effettuare rinvii pregiudiziali concernenti la validità del brevetto comunitario e basati sul regolamento giacché non saranno competenti in materia.

#### **2.4.5.2. Il sistema giudiziario riguardante i ricorsi contro decisioni dell'Ufficio e della Commissione**

Al brevetto comunitario si applicheranno le procedure d'opposizione e di ricorso dell'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio non saranno impugnabili dinanzi agli organi giudiziali centralizzati.

---

Si è adottata questa soluzione per protrarre quanto più possibile il trattamento unificato di una domanda simultanea di brevetto comunitario e di brevetto europeo. In tal modo si evita altresì di oberare gli organi giudiziali centralizzati con una miriade di ricorsi introdotti nel corso della procedura d'esame e prima della concessione del brevetto comunitario. Questa soluzione risulta parimenti appropriata in considerazione dello status giuridico delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, che sono state considerate, ad esempio nel Regno Unito, come pienamente rispondenti alla nozione di organo giudiziale se ed in quanto prendono decisioni conclusive oltre che basate su criteri oggettivi e l'indipendenza dei loro membri è garantita dalla convenzione di Monaco. Occorrerà parimenti tener conto del fatto che la validità di un brevetto concesso dall'Ufficio potrà in un secondo momento essere oggetto di una controversia tra privati in sede di Tribunale comunitario della proprietà immateriale, alle condizioni stabilite dal regolamento. Al momento questa soluzione comporta cionondimeno l'inconveniente di ritardare in misura considerevole l'adozione di una decisione definitiva sulla validità di un brevetto comunitario; tale ritardo è dovuto ai tempi tecnici talvolta molto lunghi necessari per l'esame da parte delle commissioni d'opposizione o di ricorso dell'Ufficio. Sembra comunque plausibile che una revisione della convenzione di Monaco in rapporto a questi aspetti possa risolvere il problema.

D'altro canto il controllo giurisdizionale delle decisioni prese dalla Commissione è evidentemente di competenza d'organi giudiziali comunitari. Attualmente tale competenza è attribuita alla Corte di giustizia (tribunale di primo grado) in forza dell'articolo 230 del trattato CE. L'esame dei ricorsi riguardanti decisioni prese in forza del regolamento sul brevetto comunitario richiederà spesso conoscenze riguardanti sostanzialmente la disciplina della concorrenza (si tratterebbe di ricorsi contro decisioni della Commissione in tema di licenze obbligatorie e licenze di diritto). Il tribunale di primo grado resta il più indicato per esaminare quest'ultimo tipo di ricorsi, di cui ha già esperienza. Non si è quindi proposto di modificare l'attribuzione delle competenze del tribunale di primo grado sotto questo profilo. Questa soluzione risulta idonea a garantire la coerenza della giurisprudenza comunitaria in questo campo.

#### **2.4.5.3. Relazione tra la proposta di regolamento e la Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali**

Beninteso il Tribunale comunitario della proprietà immateriale sarà istituito modificando opportunamente il trattato CE. Discussioni a questo proposito sono già in corso nell'ambito della conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali.

Il trattato CE disporrà parimenti che, alla stregua del tribunale di primo grado (articoli 225 e da 243 a 245 del trattato CE), gli organi giudiziali in questione adottino disposizioni procedurali proprie e dispongano provvedimenti provvisori, come pure che le sentenze di tali tribunali abbiano efficacia esecutiva negli Stati membri identicamente a quanto

---

avviene per le sentenze della Corte di giustizia. Nel trattato CE saranno parimenti precisate le relazioni tra organi giudiziari comunitari, compreso il dispositivo di ricorso nell'interesse della legge di cui più avanti al punto 2.4.5.4.

Nei suoi pareri del 26 gennaio e del primo marzo 2000 la Commissione ha già suggerito che la conferenza intergovernativa discuta le modifiche da apportare al trattato per consentire un'adeguata certezza del diritto in tema di proprietà immateriale comunitaria. Nel suo contributo complementare dell'1 marzo 2000 alla conferenza intergovernativa sulla riforme istituzionali la Commissione si è così dichiarata del parere che "in materia di titoli comunitari di proprietà immateriale, e segnatamente nella prospettiva del futuro brevetto comunitario, si debba considerare l'opportunità d'istituire un organo giurisdizionale specializzato, competente per le controversie relative sia alla validità sia alla contraffazione del brevetto comunitario, allo scopo di garantire la sicurezza giuridica dei titoli di proprietà unitari aventi effetto nell'intero territorio della Comunità, ed esonerare definitivamente ed integralmente la Corte ed il Tribunale da tale contenzioso altamente tecnico."

In attesa dell'esito delle trattative che si svolgono in seno alla Conferenza intergovernativa la Commissione include dunque nella presente proposta di regolamento disposizioni corrispondenti allo spirito del suo contributo.

Sarà ovviamente necessario adottare disposizioni più particolareggiate, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni procedurali che i nuovi organi giudiziari dovranno applicare. Tali disposizioni verranno, alla pari dello statuto del tribunale, precisate in un secondo momento.

#### 2.4.5.4. Suddivisione delle competenze tra gli organi giudiziari comunitari centralizzati

Come già si è accennato più sopra i nuovi organi giudiziari sarebbero competenti in determinate situazioni nelle quali il trattato CE nella sua versione attuale attribuirebbe la competenza al tribunale di prima di primo grado. Come già visto al punto 2.3.4.2. quest'ultimo resterà cionondimeno competente a pronunciarsi in merito alle decisioni prese dalla Commissione. Le possibilità di ricorso contro le decisioni del tribunale di primo grado saranno disciplinate dalle vigenti disposizioni del trattato CE.

Per quanto riguarda i nuovi organi giudiziari le disposizioni prospettate non contemplano la possibilità di impugnare direttamente dinanzi alla Corte di giustizia le decisioni di una sezione d'appello del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Non si è neppure previsto d'inserire tra i nuovi organi giudiziari comunitari e la Corte di giustizia un dispositivo di rinvio pregiudiziale quale quello che caratterizza le relazioni tra tribunali nazionali e Corte di giustizia.

---

Il sistema proposto non pregiudicherebbe ciononostante la funzione della Corte di giustizia in quanto organo giudiziale supremo del diritto comunitario.

Effettivamente se il Tribunale comunitario della proprietà immateriale fosse chiamato ad interpretare aspetti più generali del diritto comunitario nel contesto delle controversie ad esso deferite, il trattato CE modificato prevederebbe la possibilità di adire la Corte di giustizia in un secondo momento nell'interesse del diritto.

Tale dispositivo consentirebbe di verificare se l'interpretazione del diritto comunitario data dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale è o no in contraddizione con quella datane dalla Corte di giustizia. Il principio e il dispositivo del rinvio si avvicinano a quelli adottati nel protocollo del 1971 allegato alla Convenzione di Bruxelles (articolo 4). Di questa possibilità ci si potrà pertanto avvalere soltanto in riferimento a decisioni del Tribunale pronunciate in primo grado od in appello e passate in giudicato. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati membri ed alle istituzioni della Comunità, che nei due mesi successivi alla notifica stessa hanno il diritto di depositare presso la Corte memoriali od osservazioni scritte. Inoltre l'interpretazione data dalla Corte di giustizia in seguito a tale domanda non produce effetti sulla decisione in merito alla quale essa è stata richiesta. La procedura non dà luogo né alla riscossione né al rimborso delle spese processuali. A differenza di quanto stabilito dal protocollo summenzionato è competente a rivolgersi alla Corte di giustizia la Commissione in quanto custode del trattato CE.

È implicito che in quanto comunitari i nuovi organi giudiziali saranno soggetti alla giurisprudenza della Corte di giustizia, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'interpretazione data nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali ovvero delle pronunce pregiudiziali espresse su richiesta dei tribunali nazionali nelle controversie per cui questi ultimi sono competenti.

#### **2.4.6. Relazione con altri sistemi brevettuali**

Il sistema del brevetto comunitario coesisterà con i sistemi brevettuali nazionali e con i brevetti europei. Gli inventori conserveranno la facoltà di scegliere il sistema brevettuale che ritengano più conveniente.

Per ottenere la concessione di un brevetto comunitario la designazione del territorio della Comunità andrà fatta nella domanda di brevetto europeo, nell'ambito della quale sarà impossibile designare nel contempo il territorio della Comunità ed uno o più Stati membri. Sarà tuttavia possibile richiedere contemporaneamente un brevetto per il territorio della Comunità ed un brevetto europeo per la Svizzera, Cipro, Monaco od il Liechtenstein.

È parimenti previsto che prima della concessione del brevetto europeo una domanda di brevetto europeo che designi tutti gli Stati membri della Comunità possa venir trasformata in qualsiasi momento in una domanda di brevetto europeo che designi tutto il territorio della Comunità

---

in quanto tale. Analogamente una domanda di brevetto europeo che designi tutto il territorio della Comunità potrà essere trasformata in una domanda di brevetto europeo che designi uno o più Stati membri della Comunità. Il principio di tale trasformazione e le sue modalità d'applicazione andranno discussi nel quadro delle trattative per l'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco.

Una volta concesso un brevetto comunitario non potrà essere trasformato in brevetto europeo. Sarà altrettanto impossibile trasformare in brevetto comunitario un brevetto nazionale od europeo.

Quando appartenga alla stessa persona, la medesima invenzione non potrà risultare protetta simultaneamente da un brevetto comunitario e da un brevetto europeo che designi uno o più Stati membri ovvero da un brevetto nazionale concesso da uno Stato membro.

### **3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ**

Quali obiettivi si prefigge l'iniziativa in progetto rispetto agli obblighi che gravano sulla Comunità -

La proposta mira a migliorare il funzionamento del mercato interno, segnatamente adeguando alle dimensioni della Comunità fabbricazione e distribuzione dei prodotti brevettati.

Essa s'inserisce parimenti nel quadro delle attività volte a promuovere l'innovazione e la crescita nella Comunità europea.

L'iniziativa contemplata risponde ai criteri di sussidiarietà -

Questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri individualmente o collettivamente ed a causa delle loro ripercussioni transfrontaliere vanno quindi conseguiti a livello comunitario.

I mezzi resi disponibili per l'intervento comunitario sono commisurati agli obiettivi -

La Corte di giustizia [Parere 1/94 della Corte di giustizia del 15 novembre 1994] ha statuito che per istituire titoli comunitari di proprietà immateriale non si può ricorrere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali. In considerazione dell'unicità del titolo non si può effettivamente lasciare agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per quanto ne concerne l'istituzione. L'atto proposto (un regolamento) si limita quindi al minimo necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti e non va oltre quanto è necessario a tale scopo.

(...*omissis*...)

### **Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul brevetto comunitario**

#### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Articolo 1**

Disciplina brevettuale comunitaria

---

Il presente regolamento istituisce la disciplina giuridica comunitaria in tema di brevetti d'invenzione. Tale disciplina si applica ad ogni brevetto concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio") a norma delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito "convenzione di Monaco") per l'intero territorio della Comunità.

Tale brevetto costituisce il brevetto comunitario ai fini del presente regolamento.

#### Articolo 2

##### Brevetto comunitario

1. Il brevetto comunitario ha natura unitaria. Esso produce gli stessi effetti nell'intera Comunità e può essere concesso, trasferito, dichiarato nullo, o estinguersi unicamente per la Comunità considerata nel suo insieme.

2. Il brevetto comunitario ha natura autonoma. Esso sottostà unicamente alle disposizioni del presente regolamento ed ai principi generali del diritto comunitario. Le disposizioni del presente regolamento non escludono tuttavia l'applicazione del diritto degli Stati membri in tema di responsabilità penale e concorrenza sleale.

3. Salvo disposizione contraria i termini impiegati nel presente regolamento hanno significato identico a quello loro attribuito nella convenzione di Monaco.

4. Ai fini del presente regolamento per "domanda di brevetto comunitario" si intende una domanda di brevetto europeo in cui si designi il territorio della Comunità.

#### Articolo 3

##### Applicazione alle zone marine e sottomarine ed allo spazio

1. Il presente regolamento si applica alle zone marine e sottomarine adiacenti al territorio di uno Stato membro sulle quali tale Stato eserciti diritti sovrani o sovranità a norma del diritto internazionale.

2. Il presente regolamento si applica alle invenzioni realizzate od utilizzate nello spazio atmosferico, anche sui corpi celesti nonché in (o su) oggetti spaziali posti sotto la sovranità ed il controllo di uno o più Stati membri a norma del diritto internazionale.

### **CAPO II**

### **DIRITTO BREVETTUALE**

#### Sezione 1

##### Diritto al brevetto

#### Articolo 4

##### Diritto al brevetto comunitario

1. Il diritto al brevetto comunitario appartiene all'inventore o al suo avente causa.

2. Se l'inventore è un lavoratore dipendente, il diritto al brevetto comunitario è determinato dalla legge dello Stato sul cui territorio l'inventore svolge la sua attività principale; se risulta impossibile determinare

---

quale sia tale Stato, il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio si trova il centro d'attività del datore di lavoro da cui dipende l'inventore.

3. Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra il diritto al brevetto comunitario spetta a chi abbia presentato la domanda di brevetto con data di deposito o di priorità, anteriore. Questa disposizione si applica unicamente se la prima domanda di brevetto comunitario è stata pubblicata.

#### Articolo 5

##### Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario

1. Se il brevetto comunitario è stato concesso a chi non via abbia diritto a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'avente diritto può, fatto salvo l'esercizio di qualsivoglia altro diritto o altra azione, rivendicarne la titolarità.

2. Quando una persona abbia diritto unicamente ad una parte del brevetto comunitario essa può rivendicarne la contitolarità a norma del paragrafo 1.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere esercitati in giudizio unicamente entro due anni dalla data in cui la concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57. Questa disposizione non si applica se al momento della concessione o dell'acquisizione il titolare era consapevole di non avere diritto al brevetto.

4. La presentazione della domanda giudiziale è iscritta nel registro dei brevetti comunitari, di cui all'articolo 56. In esso vengono parimenti iscritti la decisione passata in giudicato relativa alla domanda giudiziale e l'eventuale rinuncia agli atti.

#### Articolo 6

##### Effetti del cambiamento di titolarità del brevetto comunitario

1. Quando in esito all'azione giudiziale di cui all'articolo 5 sia intervenuto un cambiamento integrale della titolarità del brevetto comunitario, le licenze e gli altri diritti si estinguono con l'iscrizione dell'avente diritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56.

2. a) Il titolare del brevetto che abbia utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi effettivi e seri a tale scopo, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale.

b) il titolare della licenza che abbia ottenuto la licenza stessa ed ha utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi reali e seri a tale scopo, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale.

può proseguire tale utilizzazione purché richieda una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro dei brevetti comunitari. Tali licenza deve essere richiesta nel termine stabilito dal regolamento d'esecuzione. La licenza deve essere concessa per una congrua durata ed a condizioni ragionevoli.

---

3. Il paragrafo 2 non è applicabile se il titolare del brevetto o della licenza era in malafede al momento in cui ha iniziato l'utilizzazione o i preparativi ad essa finalizzati.

#### Sezione 2

#### Effetti del brevetto e della domanda di brevetto comunitario

#### Articolo 7

#### Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

Il brevetto comunitario conferisce al titolare del brevetto la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

a) di fabbricare, offrire, commercializzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto oggetto del brevetto;

b) di utilizzare il procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione del procedimento è vietato senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato sul territorio degli Stati membri;

c) di offrire, commercializzare, utilizzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento oggetto del brevetto.

#### Articolo 8

#### Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario attribuisce al titolare del brevetto, oltre alla facoltà conferita ai sensi dell'articolo 7, la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire sul territorio degli Stati membri a persone non aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuare su tale territorio l'invenzione stessa, sempreché il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e ad esso destinati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall'articolo 7.

3. Non sono considerate come aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1 le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c).

#### Articolo 9

#### Limiti degli effetti del brevetto comunitario

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;

b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;

c) alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per unità e su ricetta medica nelle farmacie, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;



---

d) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata a bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati membri, nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente od accidentalmente nelle acque degli Stati membri, purché l'oggetto dell'invenzione sia utilizzato esclusivamente per le esigenze della nave;

e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati membri, oppure degli accessori di tali veicoli, quando questi entrino temporaneamente od accidentalmente nel territorio degli Stati membri;

f) agli atti di cui all'articolo 27 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, quando tali atti riguardino aeromobili di uno Stato diverso dagli Stati membri.

#### Articolo 10

Esaurimento comunitario dei diritti conferiti dal brevetto comunitario

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti sul territorio degli Stati membri dopo che il prodotto sia stato commercializzato nella Comunità dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

#### Articolo 11

Diritti conferiti dalla domanda di brevetto comunitario in seguito alla sua pubblicazione

1. Un congruo compenso, stabilito in funzione delle circostanze, può venir richiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data in cui viene pubblicata la domanda di brevetto comunitario e la data in cui viene pubblicata l'avvenuta concessione di tale brevetto, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che dopo detto periodo, è vietato dal brevetto stesso.

2. Tale congruo compenso è dovuto unicamente se il richiedente ha trasmesso all'utilizzatore dell'invenzione, o depositato presso l'Ufficio una traduzione resa accessibile al pubblico da quest'ultimo delle rivendicazioni nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'utilizzatore ha il proprio domicilio o la propria sede ovvero, nel caso degli Stati con più lingue ufficiali, nella lingua che l'utilizzatore ha accettato o indicato, sempreché l'utilizzazione contestata contravvenga alla domanda in base al testo originale della domanda stessa nonché a quello della traduzione. Se tuttavia chi utilizza l'invenzione è in grado di comprendere il testo della domanda di brevetto comunitario nella lingua in cui questa è stata pubblicata, il congruo compenso è dovuto anche in assenza di traduzione.

3. Nel determinare il congruo compenso si tiene conto della buona fede dell'utilizzatore dell'invenzione.

---

4. La lingua ufficiale di cui al paragrafo 2 è una lingua ufficiale della Comunità.

#### Articolo 12

Diritto basato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario non può venir opposto a chi in buona fede ed ai fini della propria impresa ha utilizzato l'invenzione nella Comunità, o compiuto preparativi effettivi e seri per tale utilizzazione, prima della data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, della data di priorità della domanda in base alla quale è stato concesso il brevetto (denominato nel seguito "l'utilizzatore anteriore"); ai fini della sua impresa l'utilizzatore anteriore ha il diritto di proseguire l'utilizzo dell'invenzione o di utilizzarla nel modo previsto nei preparativi.

2. Il diritto dell'utilizzatore anteriore può essere trasmesso inter vivos o mortis causa soltanto congiuntamente all'azienda dell'utilizzatore stesso ovvero a quella parte di essa in cui ha avuto luogo l'utilizzazione o si sono svolti i preparativi.

#### Articolo 13

Brevetto relativo ad un procedimento: onere della prova

1. Se oggetto di un brevetto comunitario è un procedimento che consenta di ottenere un prodotto nuovo, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare, verrà sino a prova contraria considerato come ottenuto per mezzo di tale procedimento.

2. Nella produzione della prova contraria va preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

#### Sezione 3

Il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

#### Articolo 14

Equiparazione del brevetto comunitario al brevetto nazionale

1. Fatte salve le disposizioni contrarie contenute negli articoli da 15 a 24, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e per l'insieme del territorio della Comunità come un brevetto nazionale dello Stato membro sul cui territorio, in base al registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56:

a) il richiedente il brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto comunitario;

b) ovvero, in subordine, il richiedente disponeva a tale data di uno stabilimento;

c) ovvero, in subordine, il primo rappresentante del richiedente iscritto nel registro dei brevetti comunitari aveva il suo domicilio professionale alla data dell'iscrizione.

In ogni altro caso, lo Stato membro di cui trattasi è quello in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

2. Quando nel registro dei brevetti comunitari siano iscritte più persone in qualità di richiedenti congiunti il paragrafo 1, primo comma è

---

applicabile al richiedente iscritto per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, primo comma si applica ai successivi richiedenti congiunti seguendo l'ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1, primo comma non sia applicabile ad alcun richiedente congiunto, si applica il paragrafo 1, secondo comma.

3. L'acquisizione dei diritti non può dipendere dall'iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

#### Articolo 15

##### Trasferimento

1. Il brevetto comunitario appartenente all'impresa può essere trasferito indipendentemente dal trasferimento dell'azienda.

2. Il trasferimento dell'intera azienda comporta il trasferimento del brevetto comunitario salvo che il contrario sia stato pattuito a norma della legislazione applicabile al trasferimento stesso oppure risulti chiaramente dalle circostanze. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'azienda.

3. Il trasferimento del brevetto comunitario va fatto per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, a meno che non derivi da una decisione giudiziaria. In caso contrario esso è nullo.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dei terzi anteriormente alla data del trasferimento stesso.

5. Il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dopo che sia stato iscritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e nei limiti risultanti dai documenti prescritti dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59. Prima della sua iscrizione il trasferimento è tuttavia opponibile ai terzi che abbiano acquisito diritti successivamente alla data del trasferimento stesso, pur avendo conoscenza di quest'ultimo.

#### Articolo 16

##### Diritti reali

1. Il brevetto comunitario può indipendentemente dall'azienda essere dato in pegno o formare oggetto di altro diritto reale.

2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 del presente regolamento e pubblicati sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

#### Articolo 17

##### Esecuzione forzata

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di provvedimenti d'esecuzione forzata.

2. A richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

#### Articolo 18

##### Procedura fallimentare e procedure analoghe

---

1. Il brevetto comunitario può essere incluso in una procedura fallimentare od in una procedura analoga unicamente nello Stato membro in cui è situato il centro dei principali interessi del debitore .

2. In caso di contitolarità del brevetto comunitario il paragrafo 1 è applicabile alla quota del contitolare.

3. L'inclusione del brevetto comunitario in una procedura fallimentare od in una procedura analoga, è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata a richiesta dell'autorità nazionale competente sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

#### Articolo 19

##### Licenze contrattuali

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per tutti i territori della Comunità o per una loro parte. Tali licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere opposti al licenziatario che violi i limiti stabiliti dal contratto di licenza.

3. Alla concessione od al trasferimento della licenza di brevetto comunitario si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5.

#### Articolo 20

##### Licenze al pubblico

1. Il titolare del brevetto comunitario può depositare presso l'Ufficio una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a consentire a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario. In tal caso le tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario dovute dopo il ricevimento della dichiarazione vengono ridotte; l'entità della riduzione è stabilita nel regolamento relativo alle tasse di cui all'articolo 60. Qualora una domanda giurisdizionale a termini dell'articolo 5 dia luogo a un cambiamento integrale della titolarità del brevetto la dichiarazione viene considerata revocata all'atto dell'iscrizione del nome dell'avente diritto nel registro dei brevetti comunitari.

2. La dichiarazione può essere revocata in ogni momento mediante comunicazione scritta all'Ufficio, purché nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto l'intenzione di utilizzare l'invenzione. La revoca ha effetto dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la comunicazione. L'importo della riduzione sulle tasse annuali va pagato entro un mese dalla revoca; si applicano le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 , ma il periodo di sei mesi ivi prescritto decorre dalla scadenza del termine testé indicato.

3. La dichiarazione non può essere presentata quando nel registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva ovvero presso l'Ufficio sia depositata una domanda d'iscrizione di una tale licenza.

4. Per effetto della dichiarazione di cui al paragrafo 1, chiunque ha diritto a utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario alle condizioni previste dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59. Ai fini del

---

presente regolamento la licenza ottenuta a norma del presente articolo è equiparata alla licenza contrattuale.

5. Su richiesta scritta di una delle parti, la Commissione fissa l'importo dell'adeguato compenso di cui al paragrafo 1 o lo modifica qualora si siano prodotti o siano stati rivelati fatti che lasciano apparire manifestamente inadeguato l'importo stabilito.

6. Una volta che sia stata depositata la dichiarazione nessuna domanda d'iscrivere una licenza esclusiva nel registro dei brevetti comunitari è ricevibile, a meno che la dichiarazione stessa non sia stata o non sia considerata ritirata.

7. Gli Stati membri non possono concedere licenze al pubblico su brevetti comunitari.

#### Articolo 21

##### Concessione di licenze obbligatorie

1. Trascorsi quattro anni dal deposito della domanda di brevetto e tre anni dalla concessione del brevetto la Commissione può accordare a chiunque ne faccia domanda una licenza obbligatoria per assenza od insufficienza d'utilizzazione se il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto nella Comunità in modo adeguato ovvero non ha compiuto preparativi seri e effettivi a tale fine, a meno che questi non fornisca valide giustificazioni per la sua inattività. Nel determinare l'assenza o l'insufficienza dell'utilizzazione non si fanno distinzioni tra i prodotti originari della Comunità e quelli d'importazione.

2. A richiesta la Commissione può accordare al titolare di un brevetto nazionale o comunitario ovvero di una privativa per ritrovati vegetali, il quale non possa utilizzare il suo brevetto (secondo brevetto) o la sua privativa nazionale o comunitario senza violare un brevetto comunitario (primo brevetto), una licenza obbligatoria sul primo brevetto, purché l'invenzione od il ritrovato vegetale protetti dal secondo brevetto o dalla privativa implicino un progresso tecnico di rilievo e di considerevole interesse economico rispetto all'invenzione protetta nel primo brevetto. La Commissione può prendere qualsiasi provvedimento ritenga utile per verificare il sussistere di tale situazione. In caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o ad una privativa per ritrovati vegetali dipendente, il titolare del primo brevetto avrà diritto di ottenere a condizioni ragionevoli, una licenza reciproca che gli consenta d'utilizzare l'invenzione brevettata od il ritrovato vegetale tutelato.

3. La Commissione può autorizzare l'utilizzazione di un brevetto comunitario in periodi di crisi od in altre situazioni di estrema urgenza ovvero nel caso in cui occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario od amministrativo.

4. Nel caso della tecnologia dei semiconduttori l'utilizzazione è possibile unicamente nelle situazioni di cui al paragrafo 3.

---

5. La licenza od il diritto d'utilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere attribuiti unicamente se l'aspirante utilizzatore ha tentato di ottenere l'autorizzazione dal titolare del brevetto, secondo condizioni e modalità commerciali ragionevoli, senza che i suoi tentativi abbiano dato risultati entro termini ragionevoli. Nelle situazioni di cui al paragrafo 3 tuttavia la Commissione può derogare a tale condizione; in tali circostanze il titolare del diritto deve essere avvisato non appena sia possibile.

6. Le modalità e le procedure da seguire nell'applicare i principi contenuti nel presente articolo sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

#### Articolo 22

##### Condizioni applicabili alle licenze obbligatorie

1. All'atto di accordare la licenza obbligatoria in applicazione dell'articolo 21, la Commissione precisa i tipi d'utilizzazione ammessi e le condizioni da rispettare. Valgono le condizioni seguenti:

a) l'ambito e la durata dell'utilizzazione sono limitati ai fini per i quali questa è stata autorizzata;

b) l'utilizzazione non è esclusiva;

c) l'utilizzazione può essere ceduta soltanto congiuntamente alla parte dell'azienda o dell'avviamento cui si riferisce;

d) l'utilizzazione è autorizzata principalmente a scopo di approvvigionamento del mercato interno della Comunità, a meno che non occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario o amministrativo;

e) in base ad una richiesta motivata la Commissione può decidere di revocare l'autorizzazione, purché siano adeguatamente tutelati i legittimi interessi delle persone autorizzate, qualora le circostanze che avevano indotto a concederla vengono meno e non sono destinate a riprodursi;

f) il titolare della licenza deve versare al titolare del diritto un compenso adeguato, fissato in base al valore economico dell'autorizzazione nonché all'eventuale necessità di porre rimedio ad una pratica anticoncorrenziale;

g) in caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o di una privativa per ritrovati vegetali dipendente, l'utilizzazione autorizzata in ordine al primo brevetto potrà essere ceduta solo congiuntamente al secondo brevetto o alla privativa per ritrovati vegetali.

2. Gli Stati membri non possono concedere licenze obbligatorie su brevetti comunitari.

#### Articolo 23

##### Opponibilità ai terzi

1. Gli atti giuridici relativi al brevetto comunitario di cui agli articoli da 16 a 22 sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo che siano stati iscritti nel registro dei brevetti comunitari. Essi sono tuttavia opponibili prima della loro iscrizione ai terzi che, pur avendone conoscenza, abbiano acquisito diritti sul brevetto successivamente alla data degli atti stessi.

---

2. Il paragrafo 1 non si applica a chi abbia acquisito il brevetto comunitario o un diritto sul brevetto comunitario in seguito al trasferimento integrale dell'azienda ovvero a qualsiasi altra successione a titolo universale.

#### Articolo 24

La domanda di brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

1. Alle domande di brevetto comunitario si applicano gli articoli da 14 a 19, l'articolo 21, paragrafi da 3 a 5 e l'articolo 22 del presente regolamento.

2. I diritti acquisiti da terzi sulle domande di brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 conservano i loro effetti nei confronti del brevetto comunitario concesso in esito a quest'ultime.

### CAPO III

## MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO

#### Sezione 1

Mantenimento in vigore ed estinzione

#### Articolo 25

Tasse annuali

1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60 per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

2. Il pagamento della tassa annuale che non sia stata effettuato entro la scadenza prevista può essere ancora validamente eseguito nei sei mesi successivi purché venga contestualmente versata una soprattassa.

3. Se il termine per il pagamento della tassa annuale relativa al brevetto comunitario scade nei due mesi decorrenti dalla data in cui è stata pubblicata l'avvenuta concessione del brevetto comunitario la tassa è considerata validamente pagata se il versamento avviene entro il termine di cui al paragrafo 2. In tal caso non è dovuta alcuna soprattassa.

#### Articolo 26

Rinuncia

1. Un brevetto comunitario può costituire oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità.

2. La rinuncia va dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare del brevetto. Essa diviene efficace soltanto dopo la sua iscrizione nel registro dei brevetti comunitari.

3. La rinuncia è iscritta nel registro dei brevetti comunitari unicamente con il consenso delle persone che vantino un diritto reale iscritto nello stesso registro o nel cui nome sia stata effettuata un'iscrizione in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, l'iscrizione della rinuncia può aver luogo solo se il titolare del brevetto dimostra di aver previamente informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare al brevetto; l'iscrizione viene effettuata alla

---

scadenza del termine stabilito dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59.

#### Articolo 27

##### Estinzione

1. Il brevetto comunitario si estingue:

- a) al termine di venti anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda;
- b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 26;
- c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e dell'eventuale soprattassa.

2. L'estinzione del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e dell'eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale.

#### Sezione 2

##### Nullità del brevetto comunitario

#### Articolo 28

##### Causa di nullità

1. Il brevetto comunitario può essere dichiarato nullo unicamente per le ragioni seguenti:

- a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile a norma degli articoli da 52 a 57 della convenzione di Monaco;
- b) nel brevetto l'invenzione non è esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta possa attuarla;
- c) l'oggetto del brevetto trascende il contenuto della domanda di brevetto quale è stata depositata ovvero, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata a norma dell'articolo 61 della convenzione di Monaco, l'oggetto del brevetto trascende il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;
- d) la protezione conferita dal brevetto è stata ampliata;
- e) il titolare del brevetto non aveva il diritto di ottenerlo a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento;
- f) l'oggetto del brevetto non presenta carattere di novità rispetto al contenuto di una domanda di brevetto nazionale o al contenuto di un brevetto nazionale reso pubblico in uno Stato membro alla data di deposito della domanda o ad una data successiva ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, alla data di priorità del brevetto comunitario, ma recante una data di deposito o di priorità a questa anteriore.

2. Se le cause di nullità inficiano il brevetto solo parzialmente, la nullità è pronunciata nella forma di una conseguente limitazione del brevetto. La limitazione può concretarsi in una modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

#### Articolo 29

##### Effetti della nullità



---

1. Il brevetto comunitario è considerato privo fin dall'inizio degli effetti previsti dal presente regolamento se ed in quanto sia stato dichiarato parzialmente od integralmente nullo.

2. L'effetto retroattivo della nullità del brevetto non pregiudica:

a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla dichiarazione di nullità;

b) i contratti conclusi anteriormente alla dichiarazione di nullità, se ed in quanto eseguiti anteriormente ad essa. Per ragioni d'equità può tuttavia essere chiesta, se ed in quanto le circostanze lo giustificano, la restituzione degli importi versati in esecuzione del contratto.

#### **CAPO IV**

### **COMPETENZE E PROCEDURE RELATIVE ALLE AZIONI GIUDIZIARIE RIGUARDANTI IL BREVETTO COMUNITARIO**

Sezione prima

Azioni riguardanti validità, contraffazione ed utilizzazione del brevetto comunitario

Articolo 30

Azioni e domande riguardanti il brevetto comunitario - competenza esclusiva del tribunale comunitario della proprietà immateriale

1. Il brevetto comunitario può esser oggetto di azioni di nullità, di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione, di azioni relative all'utilizzazione del brevetto ovvero al diritto basato su un'utilizzazione anteriore del brevetto nonché di domande di limitazione, domande riconvenzionali di nullità ovvero domande di accertamento dell'estinzione. Esso può essere parimenti oggetto di azioni o domande di risarcimento dei danni.

2. Il brevetto comunitario non può essere oggetto di azioni per minaccia di contraffazione.

3. Le azioni e domande di cui al paragrafo 1 rientrano nell'esclusiva competenza del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Esse sono promosse o presentate in primo grado dinanzi alla sezione di primo grado di tale tribunale.

4. Fatto salvo quanto disposto dal trattato e dal presente regolamento, le condizioni e le modalità relative alle azioni ed alle domande di cui al paragrafo 1) nonché le disposizioni applicabili alle decisioni emesse sono stabilite nello statuto o regolamento di procedura del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

Articolo 31

Azione di nullità

1. L'azione di nullità del brevetto comunitario può essere fondata unicamente su uno dei motivi di nullità di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

2. Chiunque può promuovere l'azione di nullità; nel caso contemplato dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera e) tuttavia tale azione può essere promossa unicamente dalla persona avente diritto d'essere iscritta nel

---

registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto ovvero, congiuntamente, da tutte le persona aventi diritto d'essere iscritte quali contitolari del brevetto a norma dell'articolo 5.

3. L'azione può essere promossa anche quando l'opposizione sia ancora proponibile ovvero un procedimento d'opposizione sia pendente dinanzi all'Ufficio.

4. La domanda può essere depositata anche dopo l'estinzione del brevetto comunitario.

#### Articolo 32

##### Domanda riconvenzionale di nullità

1. La domanda riconvenzionale di nullità del brevetto comunitario può essere fondata unicamente su uno dei motivi di nullità elencati all'articolo 28, paragrafo 1 .

2. Quando la domanda riconvenzionale è presentata nell'ambito di una controversia in cui il titolare del brevetto non sia già parte processuale, questi deve esserne informato e può intervenire nel giudizio.

#### Articolo 33

##### Azione di contraffazione

1. L'azione di contraffazione può essere fondata unicamente sui fatti di cui agli articoli 7, 8 e 19.

2. L'azione di contraffazione è promossa dal titolare del brevetto. A meno che il contratto non stabilisca altrimenti, il titolare di una licenza contrattuale può promuovere l'azione di contraffazione unicamente col consenso del titolare del brevetto. Il titolare della licenza esclusiva, della licenza al pubblico o della licenza obbligatoria può tuttavia proporre tale azione se il titolare del brevetto, dopo esser stato costituito in mora, non agisce di persona. Quando la domanda riconvenzionale è presentata nell'ambito di una controversia in cui il titolare del brevetto non sia già parte processuale, questi deve esserne informato e può intervenire nel giudizio.

3. Il titolare del brevetto può intervenire nella causa di contraffazione promossa dal titolare della licenza a norma del paragrafo 2.

4. Qualsiasi licenziatario può intervenire nella causa di contraffazione promossa dal titolare del brevetto a norma del paragrafo 2 per ottenere il risarcimento del danno subito.

#### Articolo 34

##### Azione di accertamento negativo della contraffazione

1. Chiunque può promuovere un'azione giudiziaria contro il titolare del brevetto o il beneficiario della licenza esclusiva per far accertare che la propria attività economica, per la quale ha fatto reali preparativi ovvero che intende avviare, non viola i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 19.

2. La validità del brevetto comunitario non può venir contestata per mezzo di un'azione di accertamento negativo della contraffazione.

#### Articolo 35

Azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione anteriore alla concessione del brevetto

---

L'azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 è promossa dal richiedente o dal titolare del brevetto. Il titolare della licenza esclusiva può tuttavia promuovere tale azione se il titolare del brevetto, dopo esser stato costituito in mora, non agisce di persona.

#### Articolo 36

Azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

L'azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 è promossa dall'utilizzatore anteriore o dalla persona cui esso ha ceduto il suo diritto a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, affinché sia accertato il suo diritto ad utilizzare l'invenzione di cui trattasi.

#### Articolo 37

Domanda di limitazione

1. A richiesta del titolare, il brevetto comunitario può esser limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

2. La domanda non può essere presentata fino a quando non sia scaduto il termine per proporre opposizione ovvero se è pendente un procedimento di opposizione o di nullità.

3. Perché la domanda sia ammissibile è necessario il consenso delle persone che vantino diritti reali iscritti nel registro dei brevetti comunitari ovvero a nome delle quali sia stata effettuata un'iscrizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, la domanda è ammissibile unicamente se il titolare del brevetto dimostra che il licenziatario consenziente o se sono trascorsi tre mesi dal momento in cui il titolare del brevetto ha dimostrato di avere informato il licenziatario in merito all'intenzione di limitare il brevetto.

4. Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale dispone la limitazione del brevetto se, in esito al procedimento e tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare, ritiene che i motivi di nullità di cui all'articolo 28 non ostino al suo mantenimento in vigore. Se ritiene invece che le modifiche non siano ammissibili, esso respinge la domanda.

#### Articolo 38

Domanda di accertamento dell'estinzione

Chiunque può presentare domanda di accertamento dell'estinzione del brevetto comunitario per i motivi di cui all'articolo 27.

#### Articolo 39

Ricorsi

1. Le decisioni del Tribunale comunitario della proprietà immateriale pronunciate in primo grado nell'ambito dei procedimenti promossi con le azioni e domande di cui alla presente sezione sono impugnabili con ricorso dinanzi alla sezione d'appello.

---

2. Il ricorso va presentato dinanzi alla sezione d'appello entro due mesi dalla notifica della decisione, a norma dello statuto del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

3. La sezione d'appello è competente per decidere sia in fatto che in diritto, e sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, se ed in quanto la decisione di quest'ultimo non ne abbia accolto le pretese.

5. Il ricorso produce effetti sospensivi. La sezione di primo grado può tuttavia dichiarare esecutiva la propria decisione, corredandola all'occorrenza delle opportune garanzie.

#### Articolo 40

##### Legittimazione ad agire Commissione

1. Quando l'esiga l'interesse dalla Comunità, la Commissione può promuovere dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale un'azione di nullità del brevetto comunitario.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 la Commissione può parimenti intervenire in ogni procedimento pendente dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

#### Articolo 41

##### Ambito della competenza

Nelle azioni di cui agli articoli da 33 a 36 il Tribunale comunitario della proprietà immateriale è competente a pronunciarsi sui fatti commessi e sulle attività svolte su una parte o sulla totalità del territorio, della zona e dello spazio in cui si applica il presente regolamento.

#### Articolo 42

##### Provvedimenti provvisori o conservativi

Il Tribunale della proprietà immateriale può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo necessario a norma del proprio statuto.

#### Articolo 43

##### Sanzioni

Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale può emettere le seguenti ordinanze qualora, nell'ambito di una causa promossa ai sensi dell'articolo 33, accerta che il convenuto ha contraffatto un brevetto:

a) un'ordinanza con cui si vieta al convenuto di proseguire nell'attività di contraffazione;

b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti contraffatti;

c) un'ordinanza di sequestro dei beni, dei materiali e degli strumenti che costituiscono mezzi di attuazione dell'invenzione protetta e che sono stati oggetto di fornitura o di offerta di fornitura ai sensi dell'articolo 8 ;

d) qualsiasi ordinanza recante altre sanzioni adeguate alle circostanze ed idonee a garantire il rispetto delle ordinanze di cui alle lettere a), b) e c).

#### Articolo 45

---

#### Azioni o domande di risarcimento

1. Il tribunale comunitario della proprietà immateriale può ordinare il versamento di una somma di danaro a risarcimento del danno sotteso alle azioni di cui agli articoli da 31 a 36.

2. Nel determinare il risarcimento adeguato il tribunale prende in considerazione tutti gli aspetti del caso, quali le conseguenze economiche derivanti dal danno alla parte lesa ed il comportamento e la buona o mala fede delle parti. Il risarcimento non deve assumere natura sanzionatoria.

3. Ai fini del paragrafo 2 si presume, salvo prova contraria, che il supposto contraffattore, il quale abbia il domicilio o la sede in uno Stato membro la cui lingua ufficiale sia sì una lingua ufficiale della Comunità ma non quella in cui il brevetto è stato concesso ovvero in cui una traduzione del brevetto è stata posta a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 58, non sapesse né avesse ragionevole motivo di sapere che stava violando il brevetto comunitario. In tali circostanze il risarcimento per contraffazione è dovuto unicamente per il periodo decorrente dal momento in cui al supposto contraffattore è stata notificata la traduzione del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui abbia il domicilio o la sede.

4. Qualora lo Stato membro di cui al paragrafo 3 abbia due o più lingue ufficiali che siano altresì lingue ufficiali della Comunità, il supposto contraffattore ha diritto di ricevere la notifica nella lingua che conosce.

#### Articolo 45

##### Prescrizione

Le azioni relative all'utilizzazione, al diritto fondato su un'utilizzazione anteriore, alla contraffazione ed al risarcimento del danno di cui alla presente sezione si prescrivono in cinque anni dalla data in cui si verificano i fatti che vi danno origine ovvero, qualora il richiedente non fosse a conoscenza dei fatti al momento in cui si sono verificati, dal momento in cui ne ha preso od avrebbe dovuto prenderne conoscenza.

#### Sezione 2

Competenze e procedure relative alle altre azioni riguardanti il brevetto comunitario

#### Articolo 46

##### Competenza dei giudici nazionali

Gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono competenti a conoscere delle azioni relative al brevetto comunitario che non rientrino nell'ambito della competenza esclusiva della Corte di giustizia in forza del trattato né del Tribunale comunitario della proprietà immateriale in forza delle disposizioni della sezione 1 del capo IV.

#### Articolo 47

##### Applicazione della convenzione di Bruxelles

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle azioni promosse dinanzi ai giudici nazionali nonché alle decisioni pronunciate in esito a tali azioni si applica la Convenzione sulla competenza giurisdizionale

---

e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 [31].

[31] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.

#### Articolo 48

Controversie tra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto

1. In deroga alle disposizioni applicabili in forza dell'articolo 47, le controversie fra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro secondo il cui diritto deve essere determinato il diritto al brevetto comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Le convenzioni attributive di competenza concluse in questo campo sono valide unicamente se sono posteriori all'insorgere della controversia ovvero se consentono al dipendente di adire giudici diversi da quelli determinati in applicazione del paragrafo 1.

#### Articolo 49

Azioni relative all'esecuzione forzata sul brevetto comunitario

In deroga alle disposizioni applicabili in forza dell'articolo 47, la competenza esclusiva per i procedimenti d'esecuzione forzata spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 14.

#### Articolo 50

Disposizioni complementari sulla competenza

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali siano competenti a norma dell'articolo 47 le azioni devono essere promosse dinanzi ai giudici che sarebbero competenti per territorio e materia in ordine alle azioni relative ai brevetti nazionali.

2. Qualora nessun giudice di uno Stato membro risulti competente, in forza degli articoli 47 e 48 e del paragrafo 1 del presente articolo, l'azione relativa al brevetto comunitario può essere promossa dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

#### Articolo 51

Obblighi dei giudici nazionali

1. Il giudice nazionale investito di un'azione o di una domanda di cui all'articolo 30 dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento deve considerare valido tale brevetto, a meno che la sua nullità non sia stata dichiarata dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale con sentenza passata in giudicato.

2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento sospende il procedimento quando consideri presupposto indispensabile, per il provvedimento che intende emettere, una decisione riguardante un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30. La sospensione deve essere disposta d'ufficio, previa audizione delle parti, quando un'azione od una domanda ai sensi

---

dell'articolo 30 sia stata proposta dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, oppure a richiesta di una delle parti e previa audizione delle altre quando il tribunale comunitario non sia stato ancora adito. In quest'ultimo caso il giudice nazionale invita le parti a proporre l'azione o la domanda entro un termine da esso stabilito. Qualora l'azione o la domanda non siano state proposte, il procedimento viene proseguito.

#### Articolo 52

##### Norme procedurali applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il giudice nazionale applica le norme procedurali che nel suo Stato membro disciplinano le analoghe azioni relative ai brevetti nazionali.

#### Sezione 3

##### Arbitrato

#### Articolo 53

##### Arbitrato

Le disposizioni del presente titolo in tema di competenza e procedura giudiziaria non pregiudicano l'applicazione delle norme nazionali degli Stati membri che disciplinano l'arbitrato. Il brevetto comunitario non può tuttavia venir dichiarato nullo od invalido nell'ambito di un procedimento arbitrale.

### **CAPO V**

### **INCIDENZA SUL DIRITTO NAZIONALE**

#### Articolo 54

##### Divieto del cumulo delle protezioni

1. Se ed in quanto un brevetto nazionale concesso in uno Stato membro ha per oggetto un'invenzione per la quale è stato concesso al medesimo inventore od al suo avente causa un brevetto comunitario con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità, con la medesima data di priorità, detto brevetto nazionale, laddove tutela la stessa invenzione protetta da brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) sia trascorso il termine prescritto per l'opposizione senza che questa sia stata proposta contro la decisione dell'Ufficio di concedere il brevetto comunitario;

b) il procedimento d'opposizione s'è concluso con il mantenimento in vigore del brevetto comunitario,

ovvero

c) sia stato concesso il brevetto nazionale, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. La successiva estinzione o il successivo annullamento del brevetto comunitario non pregiudicano l'applicazione del paragrafo 1.

3. Ogni Stato membro può determinare la procedura da seguire per l'accertamento della cessazione integrale o parziale degli effetti del brevetto nazionale. Esso può inoltre disporre che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.

---

4. La protezione cumulativa del brevetto comunitario o della domanda di brevetto europeo e del brevetto nazionale o della domanda di brevetto nazionale è garantita fino alla data di cui al paragrafo 1.

Articolo 55

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

L'articolo 54 si applica ai modelli di utilità ed ai certificati di utilità, nonché alle corrispondenti domande, negli Stati membri la cui legislazione contempla tali titoli di privativa.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 56

Registro dei brevetti comunitari

L'Ufficio tiene il registro dei brevetti comunitari, in cui sono riportati i dati che devono essere registrati a norma del presente regolamento. Il registro è aperto al pubblico a fini di consultazione.

Articolo 57

Bollettino dei brevetti comunitari

L'Ufficio pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari. Tale bollettino contiene i dati riportati nel registro dei brevetti comunitari, nonché qualsiasi altra indicazione la cui pubblicazione sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento d'esecuzione.

Articolo 58

Traduzioni facoltative

Il titolare del brevetto ha la facoltà di produrre e depositare presso l'Ufficio la traduzione del brevetto stesso in talune lingue ufficiali degli Stati membri che siano altresì lingue ufficiali della Comunità od in tutte queste lingue. L'Ufficio pone queste traduzioni a disposizione del pubblico.

Articolo 59

Regolamento d'esecuzione

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono fissate da un regolamento d'esecuzione.

2. Per l'adozione e la modificazione del regolamento d'esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Articolo 60

Regolamento d'esecuzione relativo alle tasse

1. Il regolamento relativo alle tasse determina le tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto, ivi incluse le soprattasse, il loro importo e le modalità di riscossione.

2. Per l'adozione e la modificazione del regolamento relativo alle tasse si applica la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

Articolo 61

Istituzione di un comitato e procedura d'adozione dei regolamenti d'esecuzione

1. La Commissione è assistita di un comitato, denominato "comitato per le questioni relative alle tasse ed alle disposizioni d'esecuzione del



---

regolamento sul brevetto comunitario", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione stabilita dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, osservando quanto disposto dall'articolo 7, della decisione stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

#### Articolo 62

##### Relazione sull'applicazione del presente regolamento

Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica una relazione sulla sua applicazione. Tale relazione deve porre segnatamente in evidenza gli effetti prodotti dai costi relativi all'ottenimento del brevetto comunitario e dal sistema del contenzioso in materia di contraffazione e di validità.

#### Articolo 63

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Le domande di brevetti comunitari possono essere depositate presso l'Ufficio a partire dalla data stabilita in un'apposita decisione adottata dalla Commissione, a norma dell'articolo 61, paragrafo 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

**2. - Proposta di decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario / COM/2003/0827 def. - CNS 2003/0326 \*/**

## RELAZIONE

### 1. Premessa

Nella Comunità la tutela brevettuale è stata a lungo assicurata in due modi, nessuno dei quali basato su strumenti comunitari. I brevetti nazionali vengono rilasciati dagli Uffici nazionali dei brevetti a norma della legislazione dei rispettivi Stati membri. La corrispondente tutela vale solo sul territorio dello Stato membro interessato ed in caso di controversia l'esecuzione forzata del diritto brevettuale spetta all'organo giudiziario nazionale competente. I brevetti europei vengono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti istituito dalla Convenzione sulla concessione dei

---

brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, che ha introdotto un diritto dei brevetti ed una procedura unica di rilascio. La tutela del brevetto europeo così ottenuto vale sul territorio degli Stati contraenti designati dal titolare del diritto. Il diritto armonizzato dei brevetti della Convenzione sul brevetto europeo è essenzialmente limitato alla fase del rilascio del brevetto europeo, mentre gli effetti successivi vengono stabiliti a norma del diritto brevettuale nazionale di ciascun Stato contraente designato. In caso di controversia occorre adire anche le giurisdizioni nazionali competenti. Questa situazione - in cui il brevetto viene rilasciato o vale solo in singoli Stati membri dell'Unione europea, con il rischio per il titolare del diritto di dover adire per la stessa controversia le giurisdizioni di vari Stati membri con esiti eventualmente diversi - è stata criticata come inopportuna ed inadeguata alle esigenze dell'industria europea che opera nel mercato comune. Già in passato gli Stati membri si erano notevolmente impegnati per rimediare a questa situazione in un contesto comunitario. Alla Convenzione sul brevetto comunitario, che intendeva creare un brevetto comunitario unitario, sottoscritta a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, ha fatto seguito il 15 dicembre 1989 un Accordo sul brevetto comunitario comprendente un protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari. Tali accordi tuttavia non sono mai entrati in vigore.

## 2. Il brevetto comunitario

Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha dato avvio ad un programma generale volto ad accrescere la competitività dell'economia dell'Unione ed ha affrontato nuovamente il problema. Come provvedimento migliorativo concreto il Consiglio ha chiesto la creazione di un sistema di brevetto comunitario per rimediare alle carenze esistenti in materia di protezione giuridica delle invenzioni, che incentivasse in tal modo gli investimenti in ricerca e sviluppo e contribuisse alla competitività dell'economia nel suo complesso. A seguito del Consiglio europeo di Lisbona, il 1° agosto 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario [**COM(2000) 412 def.**] in cui figurano le disposizioni pertinenti in materia di brevetti comunitari, in particolare quelle relative alla creazione di un brevetto comunitario unitario, riguardanti anche i diritti da esso conferiti, le eventuali azioni di esecuzione forzata, i motivi d'invalidità nonché i meccanismi di gestione dei brevetti comunitari rilasciati, come ad esempio i rinnovi annuali. Si prevede che il rilascio dei brevetti comunitari competa all'Ufficio europeo dei brevetti. A questo scopo la Comunità deve aderire alla Convenzione sul brevetto europeo ed assegnare all'Ufficio europeo dei brevetti il compito di rilasciare i brevetti comunitari. Di conseguenza l'Ufficio europeo dei brevetti rilascerà brevetti europei e comunitari in base ai medesimi standard previsti dalla Convenzione sul brevetto europeo, garantendo uniformità e certezza del diritto dei brevetti in Europa. Al tempo stesso le notevoli competenze dell'Ufficio europeo dei brevetti in

---

qualità di ente esaminatore possono essere utilizzate anche per il brevetto comunitario.

### **3. La giurisdizione sul brevetto comunitario**

L'istituzione di una giurisdizione sul brevetto comunitario è un elemento fondamentale del sistema di brevetto comunitario. Il brevetto comunitario valido sul territorio di tutti gli Stati membri non sarà solo disciplinato dalle disposizioni uniformi del diritto comunitario, di cui al regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario, ma al più tardi entro il 2010 - dopo un periodo transitorio durante il quale gli organi giudiziari nazionali rimangono competenti - sarà passibile di esecuzione forzata ad opera di una giurisdizione comunitaria, le cui decisioni valgono in tutta la Comunità.

La base giuridica per l'istituzione di una giurisdizione sul brevetto comunitario è stata introdotta nel trattato CE dall'articolo 2 (paragrafo 26 e seguenti) del trattato di Nizza che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, che ha inserito nel trattato CE l'articolo 229 A e l'articolo 225 A. Si propone che la giurisdizione sul brevetto comunitario venga istituita con due decisioni del Consiglio basate su tali articoli.

Affinché la Corte di giustizia possa assumere responsabilità giurisdizionali in materia di brevetto comunitario, occorre che tale competenza le venga attribuita. L'articolo 229 A del trattato CE consente al Consiglio di adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al trattato CE che creano titoli comunitari di proprietà industriale. La presente decisione dispone l'attribuzione di competenza in materia di brevetto comunitario ed al tempo stesso ne specifica l'ambito (articoli 1 e 2). Ai sensi dell'articolo 229 A del trattato CE, il Consiglio raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri delle disposizioni che attribuiscono la competenza sulla base di tale articolo conformemente alle loro rispettive norme costituzionali (articolo 3).

La Commissione ha presentato al Consiglio una distinta proposta di decisione in base agli articoli 225 A e 245 del trattato CE, che prevede l'istituzione di una camera giurisdizionale denominata "Tribunale del brevetto comunitario", che presso la Corte di giustizia sia competente a conoscere in primo grado delle controversie in materia di brevetto comunitario. Tale decisione prevede anche le disposizioni necessarie per l'esercizio delle nuove funzioni di giurisdizione d'appello del Tribunale di primo grado - ai sensi dell'articolo 225, paragrafo 2, del trattato CE - nei ricorsi contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

### **4. Periodo transitorio**

Come concordato dal Consiglio nell'approccio politico comune del 3 marzo 2003, la giurisdizione comunitaria verrà istituita al più tardi entro il 2010. Fino ad allora restano competenti gli organi giudiziari degli Stati

---

membri. Si tratta di una disposizione importante per i brevetti comunitari destinati ad entrare in vigore prima dell'istituzione della giurisdizione sul brevetto comunitario. Il regolamento relativo al brevetto comunitario conterrà disposizioni specifiche per regolare questo periodo transitorio. È previsto che ogni Stato membro designi un numero limitato di organi giudiziari nazionali ad esercitare tale competenza, che alla fine del periodo transitorio verrà attribuita alla Corte di giustizia. Ai sensi dell'articolo 2 della presente decisione, i procedimenti pendenti dinanzi alla giurisdizione nazionale al momento del passaggio della competenza alla Corte di giustizia vengono decisi dagli organi giudiziari nazionali competenti.

#### **5. Necessità di un intervento comunitario**

La presente decisione relativa agli aspetti giurisdizionali del sistema di brevetto comunitario intende rimediare alle carenze esistenti nell'attuale situazione di tutela brevettuale nell'Unione. Essa si propone d'istituire una tutela brevettuale su scala comunitaria possibile di esecuzione forzata ad opera di un'unica giurisdizione che procede in base a standard uniformi. Tale obiettivo può essere realizzato solo a livello comunitario.

(...*omissis*...)

### **Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo tenutosi a Lisbona nel marzo 2000 ha sollecitato l'adozione delle misure necessarie ad accrescere la competitività dell'Unione in un'economia moderna basata sulla conoscenza, sottolineando l'importanza di un'efficace tutela dei brevetti su scala comunitaria.

(2) Il sistema di tutela dei brevetti è stato caratterizzato dal rilascio degli stessi da parte di un Ufficio nazionale dei brevetti in uno Stato membro, oppure da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti con validità in uno Stato membro e controllo dell'applicazione ad opera degli organi giudiziari nazionali dello Stato membro interessato.

(3) L'industria innovativa europea deve contare su di un'efficace protezione giuridica su scala comunitaria delle proprie invenzioni. La creazione di un sistema di brevetto comunitario, comprendente un brevetto comunitario unitario e la possibilità di far valere in giudizio il corrispondente diritto dinanzi a una giurisdizione comunitaria, da istituire al più tardi entro il 2010, dopo un periodo transitorio nel quale restano competenti gli organi giudiziari nazionali, fornisce gli elementi mancanti per completare il sistema di tutela dei brevetti nell'Unione.

(4) Il regolamento (CE) n. .../2003 del Consiglio del ... sul brevetto comunitario istituisce un titolo comunitario per i brevetti. I titolari del brevetto fruiscono di una protezione dell'invenzione su scala comunitaria, in virtù degli standard uniformi fissati dal regolamento.

(5) Alla Corte di giustizia deve essere attribuita la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario.

---

(6) La competenza attribuita alla Corte di giustizia è esercitata dal Tribunale del brevetto comunitario, in forza della decisione n. .../2003 del Consiglio, adottata in base agli articoli 225 A e 245 del trattato. Detti articoli permettono l'istituzione di camere giurisdizionali presso il Tribunale di primo grado, incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

(7) A norma dell'articolo 225, paragrafo 2 del trattato, il Tribunale di primo grado è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti contro le decisioni delle camere giurisdizionali istituite in applicazione dell'articolo 225 A del trattato. Le decisioni del Tribunale di primo grado sui ricorsi proposti avverso le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario possono eccezionalmente, a norma dell'articolo 225, paragrafo 2 del trattato, essere sottoposti a riesame da parte della Corte di giustizia ove sussistano gravi rischi per l'unità o la coerenza del diritto comunitario,

#### **DECIDE:**

##### **Articolo 1**

Attribuzione di competenza alla Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza esclusiva a pronunciarsi nelle seguenti materie:

- a) contraffazione o validità del brevetto comunitario e del certificato protettivo complementare comunitario,
- b) uso dell'invenzione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto comunitario o diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione,
- c) provvedimenti provvisori e misure di conservazione delle prove attinenti a controversie in materia di brevetti,
- d) risarcimento danni o indennizzi nei casi di cui alle lettere a), b) e c),
- e) sanzioni pecuniarie per inottemperanza a una decisione o ordinanza che imponga un obbligo di fare o di non fare.

##### **Articolo 2**

Disposizione transitoria

La Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi sulle controversie pendenti dinanzi ad una giurisdizione nazionale alla data di entrata in vigore della presente decisione.

##### **Articolo 3**

Adozione da parte degli Stati membri

Il Consiglio raccomanda l'adozione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente decisione da parte degli Stati membri, secondo le loro rispettive norme costituzionali. Gli Stati membri comunicano al più presto al Consiglio le misure ritenute necessarie e la loro adozione.

##### **Articolo 4**

Entrata in vigore

Previo notifica al Consiglio, da parte dell'ultimo Stato membro, della sua accettazione delle disposizioni della presente decisione, essa entra in

---

vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della dichiarazione del presidente della Corte di giustizia relativa alla costituzione a norma di legge del Tribunale del brevetto comunitario e della sezione d'appello presso il Tribunale di primo grado.

**3. - Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado /COM/2003/0828 def.**

**Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado**  
(presentata dalla Commissione)

(...*omissis*...)

**MOTIVAZIONE**

**1. Contesto**

Esistono nella Comunità due sistemi di protezione dei brevetti, vigenti da tempo, ma né l'uno né l'altro si basano su un atto giuridico comunitario. I brevetti nazionali sono concessi dagli uffici nazionali dei brevetti sulla base della legislazione dello Stato membro interessato. La tutela che essi garantiscono produce i suoi effetti solo sul territorio di questo Stato membro e, in caso di controversia, la competenza a conoscerne spetta alle giurisdizioni nazionali. I brevetti europei sono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti, istituito dalla Convenzione sul rilascio dei brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) del 5 ottobre 1973, che contiene il diritto materiale dei brevetti e prevede una procedura di rilascio unica. Una volta concesso, il brevetto europeo attribuisce una protezione dei diritti sul territorio degli Stati contraenti designati dal titolare. Mentre il diritto armonizzato dei brevetti contenuto nella Convenzione sul brevetto europeo è essenzialmente limitato alla fase che si conclude con la concessione del brevetto europeo, i suoi effetti sono determinati in funzione del diritto nazionale dei brevetti di ciascuno Stato contraente designato. In caso di controversia, l'azione in giustizia dev'essere avviata anche dinanzi al tribunale nazionale competente. Tale situazione, nella quale il diritto di brevetto è concesso o produce i suoi effetti solo isolatamente in ciascuno Stato membro dell'Unione europea, espone il titolare al rischio di dover ricorrere a procedure diverse in più Stati membri per la stessa controversia, con il rischio ulteriore che tali procedure abbiano esiti divergenti. Da lungo tempo la situazione viene giudicata insoddisfacente e contraria alle esigenze delle imprese europee che operano nel mercato comune. In passato, gli Stati membri hanno già compiuto notevoli sforzi per rimediare al problema a livello comunitario. La Convenzione sul brevetto comunitario, destinata a creare un brevetto unico a livello della Comunità, è stata firmata il 15 dicembre 1975 a Lussemburgo

---

ed è stata seguita dall'accordo del 15 dicembre 1989 in materia di brevetti comunitari comprendente, tra l'altro, un protocollo sul regolamento delle controversie in materia di contraffazione e di validità dei brevetti comunitari. Tuttavia, questi accordi non sono mai entrati in vigore.

## 2. Il brevetto comunitario

Nel marzo 2000, il Consiglio europeo ha lanciato a Lisbona un programma generale destinato ad aumentare la competitività dell'economia europea ed ha di nuovo esaminato la questione dei brevetti. Una delle misure concrete di miglioramento adottate dal Consiglio è stata di raccomandare la creazione di un sistema di brevetto comunitario al fine di rimediare alle carenze attuali della protezione giuridica delle invenzioni, oltre che di stimolare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo e di contribuire alla competitività dell'economia nel suo insieme. All'indomani del Consiglio europeo di Lisbona, la Commissione ha depositato, il 1° agosto 2000, una proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario (COM(2000) 412 definitivo) contenente le disposizioni pertinenti relative ai brevetti comunitari, ed in particolare quelle che prevedono la creazione di un brevetto comunitario unitario con i relativi diritti che esso attribuisce, le possibili vie di ricorso destinate a far rispettare tali diritti, le cause di nullità, nonché i meccanismi per la gestione dei brevetti comunitari concessi e il loro rinnovo annuale. Come prevede il testo, i brevetti comunitari sono rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB); a tal fine, la Comunità deve aderire alla Convenzione sul brevetto europeo per affidare la missione della concessione dei brevetti comunitari all'UEB. Di conseguenza, l'UEB rilascerà i brevetti europei e i brevetti comunitari in virtù delle stesse modalità della Convenzione sul brevetto europeo che garantiscono l'uniformità e la sicurezza giuridica del diritto dei brevetti in Europa. Parallelamente, le competenze tecniche dell'UEB in quanto organismo responsabile per l'esame delle domande di concessione dei brevetti possono essere messe a frutto per il rilascio del brevetto comunitario.

## 3. La giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario

La creazione di una giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario è uno dei pilastri del sistema del brevetto comunitario. Non solo il diritto di brevetto, protetto sul territorio dell'insieme degli Stati membri, sarà disciplinato dalle disposizioni uniformi di diritto comunitario contenute nel regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario, ma tale diritto potrà inoltre essere fatto valere, al più tardi entro il 2010, al termine di un periodo transitorio durante il quale i tribunali nazionali continueranno ad essere competenti per le controversie in materia, dinanzi ad una giurisdizione comunitaria le cui decisioni saranno esecutive nell'insieme della Comunità.

La base giuridica utilizzabile per la creazione del Tribunale del brevetto comunitario è stata introdotta nel trattato CE dall'articolo 2 (paragrafo 26 e seguenti) del trattato di Nizza che modifica il trattato

---

sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2003 ed ha inserito gli articoli 229a e 225a nel trattato CE. Si propone che la giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario sia istituita tramite due decisioni del Consiglio che si basano sugli articoli sopra menzionati.

Affinché la Corte di giustizia possa assumere le sue responsabilità giurisdizionali riguardanti il brevetto comunitario, essa dev'essere dichiarata competente in materia. L'articolo 229a del trattato CE permette al Consiglio di adottare disposizioni intese ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base al presente trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale. A tal fine, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta separata di decisione del Consiglio attributiva di competenza giurisdizionale in materia di brevetto comunitario. È opportuno che la Corte di giustizia sia competente per le azioni di contraffazione e di nullità di brevetti comunitari o di certificati complementari di protezione, per le azioni relative all'utilizzazione dell'invenzione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto comunitario e al diritto fondato su un'utilizzazione precedente dell'invenzione, per le misure provvisorie e di protezione delle prove in materia, per le domande di risarcimento danni nelle situazioni sopra menzionate e per le ordinanze relative alle penalità in caso di inosservanza di una decisione o di un'ordinanza che prevedano un obbligo di agire o di astenersi dall'agire.

La presente proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, si basa sugli articoli 225a e 245 del trattato CE e propone la creazione di una camera giurisdizionale denominata "Tribunale del brevetto comunitario", nell'ambito della Corte di giustizia, che esaminerà in prima istanza le controversie riguardanti i brevetti comunitari. La decisione prevede inoltre le disposizioni necessarie affinché il Tribunale di primo grado possa esercitare questa nuova funzione ed avere giurisdizione, conformemente all'articolo 225, paragrafo 2 del trattato CE, sui ricorsi in appello presentati contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

#### 4. Il Tribunale del brevetto comunitario

L'articolo 225a del trattato CE prevede la possibilità di creare camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. La presente proposta prevede la creazione del Tribunale del brevetto comunitario in quanto camera giurisdizionale ai sensi dell'articolo 225a del trattato CE. Tale tribunale sarebbe incaricato di esaminare in prima istanza le controversie collegate al brevetto comunitario per le quali la Corte di giustizia è dichiarata competente dalla decisione del Consiglio basata sull'articolo 229a del trattato CE.



---

Il trattato CE comprende già un certo numero di disposizioni relative alle camere giurisdizionali. Conformemente all'articolo 220, secondo capoverso, esse sono affiancate al Tribunale di primo grado. L'articolo 225a, quarto capoverso, precisa le competenze richieste per essere membri di una camera giurisdizionale, ed inoltre la procedura di nomina. I membri delle camere sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Contrariamente ai giudici della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, che sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, i giudici che siedono in una camera giurisdizionale sono nominati con decisione del Consiglio adottata all'unanimità. Ai sensi dell'articolo 225a, quinto capoverso, sono le stesse camere giurisdizionali che stabiliscono il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. Come prevede il sesto comma di tale articolo, le disposizioni del trattato CE relative alla Corte di giustizia e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia si applicano alle camere giurisdizionali, a meno che la decisione recante creazione della camera giurisdizionale non stabilisca altrimenti. In applicazione degli articoli 225, paragrafo 2, e 225a, terzo capoverso del trattato CE, il Tribunale di primo grado sarà competente a conoscere dei ricorsi in appello presentati contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario. Qualunque ricorso è limitato alle questioni di diritto, salva disposizioni contraria della decisione che istituisce la camera giurisdizionale.

Per quanto riguarda la struttura del Tribunale del brevetto comunitario, la proposta prevede di istituire una giurisdizione comunitaria centralizzata e specializzata, che sarà meglio in grado di garantire la sicurezza giuridica riguardante il carattere unitario del brevetto comunitario. Non solo il diritto di brevetto comunitario comprendente il territorio di tutti gli Stati membri dell'Unione europea dev'essere concesso conformemente alle norme uniformi stabilite nella Convenzione sul brevetto europeo e, dopo il rilascio del brevetto, essere disciplinato dalle disposizioni uniformi del diritto comunitario che figurano nel regolamento sul brevetto comunitario, ma tale diritto deve anche essere opponibile dinanzi a una giurisdizione comunitaria, per garantire che decisioni di elevata qualità siano adottate nel quadro di una procedura rapida, uniforme e poco onerosa. Composto da giudici provenienti da diverse tradizioni giuridiche e da Stati membri differenti, il Tribunale del brevetto comunitario darà origine ad una giurisprudenza comune in materia, garantendo in tal modo la certezza del diritto nella Comunità. Tali argomenti a favore di un Tribunale comunitario interamente centralizzato sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio dopo discussioni lunghe ed approfondite, come testimonia l'approccio politico comune del 3 marzo 2003. I giudici che siederanno nel Tribunale del brevetto comunitario in quanto giurisdizione comunitaria specializzata dovranno disporre di sufficiente esperienza in

---

materia di brevetti, come ha espressamente stabilito il Consiglio che, nell'approccio politico comune, ha deciso che i candidati dovranno disporre di un livello elevato prestabilito di esperienza giuridica in materia di diritto dei brevetti e che i giudici saranno nominati sulla base delle loro competenze.

La presente proposta prevede che il Tribunale del brevetto comunitario sia composto da sette giudici, compreso il presidente. Essendo normalmente tre i magistrati giudicanti, la nomina di sei giudici permetterà di formare due sezioni nell'ambito del Tribunale del brevetto comunitario. È opportuno prevedere un settimo magistrato, che sostituirà eventualmente uno dei colleghi, ad esempio in caso di malattia, ovvero, per quanto riguarda la sezione nella quale siederà il presidente del Tribunale del brevetto comunitario, per consentirgli di assumere funzioni amministrative o di rappresentanza del Tribunale. In speciali circostanze previste dal regolamento di procedura, il Tribunale del brevetto comunitario potrebbe sedere in quanto sezione allargata, in particolare nei casi vertenti su punti fondamentali del diritto dei brevetti, o in sezione ristretta, in particolare per l'adozione di misure provvisorie o in casi semplici nell'ambito di procedimenti principali.

Esperti tecnici dovrebbero assistere i giudici per tutta la durata della trattazione di una causa, come ha stabilito il Consiglio nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003. A tal fine, si farà appello a "relatori aggiunti", come prevede l'articolo 13 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia. Tali relatori aggiunti, specializzati in settori tecnici diversi, dovrebbero partecipare attivamente alla preparazione delle cause, alle udienze e alle deliberazioni. Essi non avrebbero tuttavia il diritto di voto ai fini della decisione finale. Il loro intervento sarebbe tuttavia essenziale nella misura in cui aiuterebbe i giudici a concentrare la loro attenzione, sin dall'inizio della procedura, sulle questioni tecniche fondamentali che costituiscono il nucleo della controversia. Il loro ruolo non sarebbe di rendere completamente superfluo il ricorso ad esperti, ma di consentire all'insieme del Tribunale di comprendere rapidamente e correttamente i vari aspetti tecnici delle cause, al fine di consentire il trattamento efficace dei dossier e l'adozione di decisioni su basi giuridiche solide.

Anche se affiancato al Tribunale di primo grado, il Tribunale del brevetto comunitario disporrebbe di un proprio Cancelliere. Considerata la natura assolutamente particolare delle controversie e il numero dei casi che dovrà trattare il Tribunale del brevetto comunitario, sembra necessario prevedere un cancelliere separato per garantire la rapidità e il corretto svolgimento delle procedure avviate dinanzi al Tribunale.

Per quanto riguarda le procedure di prima istanza avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, l'articolo 4 della decisione crea l'Allegato [II] al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, comprendente un certo numero di disposizioni che adeguano lo statuto della Corte di giustizia, che si applica alle camere giurisdizionali

---

conformemente all'articolo 225a, sesto comma del trattato CE. Considerata la particolare natura delle azioni dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario (vale a dire controversie tra privati in materia di brevetti), alcune disposizioni dello statuto della Corte di giustizia non possono essere applicate (come ad esempio quelle relative al riesame della legalità di atti comunitari) ed altre devono essere modificate (come ad esempio quelle relative alla procedura, alla produzione di prove o alla revisione di una sentenza), mentre è stato necessario aggiungere nuove disposizioni (come ad esempio quelle riguardanti l'esecuzione forzata delle decisioni del Tribunale del brevetto comunitario o le spese giudiziarie).

Ciascuna delle lingue ufficiali dell'Unione europea potrà, a seconda delle circostanze, divenire la lingua procedurale. La scelta di tale lingua dipenderà, in ciascuna causa, dal domicilio della parte convenuta nella Comunità. Il Tribunale del brevetto comunitario svolgerà la procedura nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale il convenuto è domiciliato, o in una delle lingue ufficiali, a scelta del convenuto, quando in uno Stato membro vi è più di una lingua ufficiale. Tuttavia, qualunque lingua ufficiale dell'Unione europea potrà essere scelta come lingua di procedura su richiesta delle parti con l'accordo del Tribunale del brevetto comunitario. Quando il convenuto non è domiciliato in uno degli Stati membri, la lingua procedurale sarà la lingua ufficiale nella quale il brevetto comunitario è stato concesso.

Come prevede la proposta, le azioni avviate dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario non saranno gratuite. Il Tribunale sarà chiamato a conoscere di controversie tramite le quali i ricorrenti vogliono far valere i diritti loro spettanti in quanto privati contro loro concorrenti; essi dovranno conseguentemente versare un contributo adeguato alle spese giudiziarie. Pertanto il principio della gratuità delle procedure, enunciato all'articolo 72 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia e all'articolo 90 del Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, non sarà applicabile alle procedure in materia di brevetto comunitario. Sarà tuttavia opportuno inserire nel Regolamento di procedura del Tribunale del brevetto comunitario disposizioni che disciplinino un meccanismo di assistenza giudiziario di cui potrebbero beneficiare le parti che si trovano nell'impossibilità di far fronte alle spese dell'istanza, come prevedono l'articolo 76 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia e gli articoli 94 e seguenti di quello del Tribunale di primo grado.

#### **5. I ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado**

Essendo il Tribunale del brevetto comunitario creato quale camera giurisdizionale ai sensi dell'articolo 225a del trattato CE ed essendo affiancato al Tribunale di primo grado conformemente all'articolo 220, secondo comma, di tale trattato, il Tribunale di primo grado diviene competente, in applicazione dell'articolo 225, paragrafo 2 del trattato a conoscere dei ricorsi in appello presentati contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.

---

A tal fine, viene suggerito di creare, nell'ambito del Tribunale di primo grado, una sezione speciale per i ricorsi in materia di brevetti, che sarebbe composta da tre giudici in possesso di competenze giuridiche di livello elevato in materia di diritto dei brevetti, nonché dell'esperienza necessaria in questo settore altamente specializzato. Tale specializzazione è necessaria non solo in prima istanza a livello del Tribunale del brevetto comunitario, ma anche in appello per garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure, nonché l'adozione di decisioni di elevata qualità degne della fiducia degli utilizzatori del sistema sin dalla sua creazione. Esperti tecnici assisteranno i giudici d'appello per tutta la durata della trattazione della causa. Tali relatori aggiunti saranno tenuti a partecipare alla preparazione delle cause, alle udienze e alle deliberazioni.

Dal momento che interverranno ciascuno in una delle due fasi di una procedura uniforme, il Tribunale del brevetto comunitario, in primo grado, e la sezione di appello in materia di brevetti del Tribunale di prima istanza, per gli appelli, sarà necessario applicare le stesse regole procedurali. Di conseguenza, le disposizioni particolari dello Statuto che devono essere adottate, considerando la natura specifica delle controversie in materia di brevetti, e che si discostano da quelle dello Statuto della Corte di giustizia così come dovrebbero applicarsi al Tribunale del brevetto comunitario conformemente all'articolo 225a, sesto capoverso, del trattato CE, devono essere rese applicabili anche alle procedure di appello dinanzi al Tribunale di primo grado.

In linea di principio, il Tribunale di primo grado conoscerà delle controversie relative ai brevetti comunitari in seconda e ultima istanza. Non è prevista la possibilità di appello dinanzi alla Corte di giustizia. Tuttavia, le decisioni del Tribunale di primo grado possono eccezionalmente, su richiesta del primo Avvocato generale, essere oggetto di un riesame da parte della Corte di giustizia conformemente all'articolo 225, paragrafo 2 del trattato CE, in caso di gravi rischi per l'unità o per la coerenza del diritto comunitario. La Corte di giustizia dovrebbe presentare una domanda di modifica del suo statuto, per aggiungervi le modalità particolareggiate di una simile procedura di riesame, come auspica la dichiarazione n. 13 adottata dalla Conferenza di Nizza.

Per quanto riguarda l'articolo 225, paragrafo 3 del trattato CE, secondo il quale il Tribunale di primo grado è statutariamente competente, in materie specifiche, a conoscere in merito alle questioni pregiudiziali presentate sulla base dell'articolo 234 di tale trattato, la presente proposta non prevede di attribuire tale competenza in materia di brevetti comunitari. Benché la possibilità sia stata presa in considerazione insieme alle sinergie potenziali che potrebbe generare un simile meccanismo, nel quale il Tribunale di primo grado sarebbe portato a decidere su questioni di merito sia come istanza d'appello per le controversie relative al brevetto comunitario, sia come giurisdizione competente per le questioni pregiudiziali presentate dalle giurisdizioni nazionali, si è deciso tuttavia di

---

affidare per il momento tale competenza alla Corte di giustizia. L'instaurazione del Tribunale del brevetto comunitario, chiamato ad esaminare cause di un genere nuovo a livello dell'Unione europea, costituisce di per sé stessa un'innovazione considerevole per l'ordinamento giuridico comunitario, cosicché sembra preferibile acquisire una sufficiente esperienza pratica nello svolgimento delle nuove procedure istituzionali prima di adottare nuove misure.

#### 6. Periodo transitorio

Come ha stabilito il Consiglio nel suo approccio politico comune del 3 marzo 2003, il Tribunale del brevetto comunitario dev'essere creato entro il 2010. Sino a quel momento, sono le giurisdizioni degli Stati membri ad essere competenti. Tali disposizioni si applicherebbero ai brevetti comunitari che entrano in vigore prima della creazione della giurisdizione competente in materia di brevetto comunitario. Il progetto di regolamento sul brevetto comunitario conterrà disposizioni specifiche relative a tale periodo transitorio. Secondo tali disposizioni, ciascuno Stato membro designerà a tal fine un numero limitato di giurisdizioni nazionali che eserciteranno le competenze che, al termine del periodo transitorio, saranno attribuite alla Corte di giustizia. Per quanto riguarda le vie di appello contro le decisioni adottate in prima istanza dai tribunali nazionali, sono applicabili le vie di appello vigenti in ciascuno Stato membro. Le giurisdizioni nazionali sono competenti sull'insieme del territorio comunitario, tranne quando la competenza di una giurisdizione dipende, in uno Stato membro, dal luogo nel quale la contraffazione è stata commessa, nel qual caso il tribunale è competente solo per gli atti commessi nello Stato membro in questione. Dinanzi ai tribunali nazionali, il brevetto comunitario beneficerà di un'ampia presunzione di validità, fatti salvi i casi di domande semplici di nullità in quanto strumenti di difesa in un'azione di contraffazione. Ai sensi dell'articolo 2 della proposta della Commissione di decisione del Consiglio volta ad attribuire alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario, le giurisdizioni nazionali competenti decideranno in merito alle azioni giudiziarie di cui saranno state investite al momento dell'entrata in vigore dell'attribuzione di tale competenza alla Corte di giustizia.

#### 7. Necessità dell'intervento comunitario

La presente decisione, relativa agli aspetti giurisdizionali del sistema di brevetto comunitario, intende colmare le attuali lacune del meccanismo di protezione dei brevetti esistente nell'Unione europea. Il fine è di porre in essere, a livello comunitario, una protezione dei brevetti in base alla quale ogni violazione possa essere sanzionata da una giurisdizione unica che applica regole uniformi. Tale obiettivo può essere realizzato solo a livello comunitario.

#### 8. Disposizioni proposte

La presente proposta di decisione comprende tre capitoli: il primo verte sul Tribunale del brevetto comunitario, il secondo riguarda le

---

procedure di appello dinanzi al Tribunale di primo grado contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario e il terzo contiene le disposizioni finali.

(...omissis...)

**IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

(...omissis...)

**DECIDE:**

**Capo I Tribunale del brevetto comunitario**

Articolo 1 Istituzione del Tribunale del brevetto comunitario

È affiancata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale denominata "Tribunale del brevetto comunitario".

Il Tribunale del brevetto comunitario ha la sua sede presso il Tribunale di primo grado.

Articolo 2 Applicazione delle disposizioni del trattato CE

Fatte salve le successive disposizioni del presente capo, gli articoli 241, 243, 244 e 256 del trattato CE si applicano al Tribunale del brevetto comunitario.

Articolo 3 Disposizioni statutarie per le camere giurisdizionali

Il seguente titolo VI è inserito nel Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia:

*"Titolo VI*

*CAMERE GIURISDIZIONALI*

*Articolo 65*

*Le disposizioni relative alla giurisdizione, alla composizione e all'organizzazione delle camere giurisdizionali istituite a norma dell'articolo 225a del trattato e alla procedura dinanzi a tali camere giurisdizionali sono contenute negli allegati al presente Statuto."*

*Articolo 4 Allegato al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia*

*Il seguente Allegato [II] è aggiunto al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia:*

*"Allegato [II]*

**Tribunale del brevetto comunitario**

Articolo 1

Il Tribunale del brevetto comunitario ha competenza esclusiva a conoscere, in prima istanza, delle controversie relative all'applicazione del regolamento del Consiglio (CE) n. .../... del ... sul brevetto comunitario e del regolamento (CE) n. .../... del ... sui certificati comunitari complementari di protezione, nei limiti in cui la Corte di giustizia è conferita giurisdizione in materia a norma dell'articolo 229a del trattato.

Articolo 2

Il Tribunale del brevetto comunitario è formato da sette giudici nominati per un periodo di sei anni. Un rinnovo parziale dei giudici ha luogo ogni tre anni e riguarda alternativamente quattro e tre giudici. I membri uscenti possono essere di nuovo nominati.

---

I giudici sono scelti tra i candidati presentati dagli Stati membri che siano in possesso di un elevato livello riconosciuto di competenza giuridica nel diritto dei brevetti. Sono nominati dal Consiglio sulla base della loro competenza e previa consultazione di un comitato istituito a norma dell'articolo 3.

#### Articolo 3

Un comitato consultivo da istituire a tal fine esprime parere, prima della decisione di nomina da parte del Consiglio, in merito all'adeguatezza del profilo dei candidati per l'esercizio della funzione di giudice nel Tribunale del brevetto comunitario. Può allegare al suo parere un elenco dei candidati che possiedono il più adeguato, elevato livello di competenza giuridica. Tale elenco comprende un numero di candidati che sia il doppio del numero di giudici da nominare da parte del Consiglio.

Il comitato consultivo è composto di sette membri scelti tra gli ex membri della Corte di giustizia, del Tribunale di primo grado, del Tribunale del brevetto comunitario o tra giuristi di riconosciuta competenza. La nomina dei membri del comitato consultivo ed il suo regolamento interno sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente della Corte di giustizia.

#### Articolo 4

I giudici eleggono tra di loro, per tre anni, il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario. Il Presidente può essere rieletto.

#### Articolo 5

Gli articoli da 2 a 7, gli articoli 13, 14 e 15, l'articolo 17, primo, secondo e quinto comma e l'articolo 18 dello Statuto si applicano al Tribunale del brevetto comunitario e ai suoi membri.

Il giuramento di cui all'articolo 2 dello Statuto viene prestato dinanzi alla Corte di giustizia e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto sono da questa adottate previa consultazione del Tribunale di primo grado e del Tribunale del brevetto comunitario.

#### Articolo 6

Il Tribunale del brevetto comunitario nomina il suo cancelliere, e stabilisce le regole che disciplinano la sua attività. L'articolo 3, quarto comma e gli articoli 10, 11 e 14 si applicano per analogia al cancelliere del Tribunale del brevetto comunitario.

#### Articolo 7

Esperti tecnici assistono i giudici per tutta la durata della trattazione di una causa in qualità di relatori aggiunti. Si applicano l'articolo 3, quarto comma e l'articolo 13 e dello Statuto.

I relatori aggiunti devono possedere un elevato livello di competenza nel settore tecnico pertinente. Sono nominati per un periodo di sei anni su proposta della Corte di giustizia. I relatori aggiunti uscenti possono essere nuovamente nominati.

I relatori aggiunti sono tenuti, alle condizioni enunciate nel regolamento di procedura, a partecipare alla preparazione delle cause, alle

---

udienze e alle discussioni. Hanno il diritto di interrogare le parti. Non hanno diritto di voto.

#### Articolo 8

Il Tribunale del brevetto comunitario si riunisce in sezioni composte da tre giudici.

In alcuni casi, determinati dal regolamento di procedura, il Tribunale del brevetto comunitario può riunirsi in sezione ampliata o statuire nella persona di un giudice unico. Il regolamento di procedura prevede disposizioni relative al quorum.

Il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario presiede una delle sezioni a tre giudici. Garantisce inoltre la presidenza quando il Tribunale del brevetto comunitario si riunisce in sezione ampliata. Il Presidente dell'altra sezione è eletto dai giudici tra di loro per un periodo di tre anni e può essere rieletto.

La composizione delle sezioni e l'attribuzione delle cause alle sezioni sono disciplinate dal regolamento di procedura.

#### Articolo 9

Il Presidente della Corte di giustizia o, se del caso, il Presidente del Tribunale di primo grado stabiliscono, di comune accordo con il Presidente del Tribunale del brevetto comunitario, le condizioni alle quali i funzionari ed altri agenti addetti alla Corte di giustizia prestano i loro servizi al Tribunale del brevetto comunitario onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari o altri agenti dipendono dal Cancelliere del Tribunale del brevetto comunitario sotto l'autorità del Presidente del Tribunale del brevetto comunitario.

#### Articolo 10

La procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario è disciplinata dal titolo III dello Statuto ad eccezione del secondo comma dell'articolo 21, degli articoli 22 e 23, del primo e del terzo comma dell'articolo 40, dell'articolo 42 e dell'articolo 43. È fatto salvo il disposto degli articoli da 11 a 25 del presente Allegato.

La procedura dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario è precisata e completata, per quanto necessario, dal suo regolamento di procedura. Quest'ultimo può derogare all'articolo 40 dello Statuto per tenere conto delle specifiche caratteristiche del contenzioso del brevetto comunitario.

#### Articolo 11

L'avvocato di cui all'articolo 19 dello Statuto può essere assistito da un procuratore dei brevetti europei il cui nome figura sull'elenco tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti ai fini della rappresentanza giuridica dinanzi a tale Ufficio. Il procuratore è cittadino di uno Stato membro o di uno Stato firmatario dell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Egli è autorizzato a prendere la parola nelle udienze alle condizioni fissate dal regolamento di procedura.



---

Il quinto e sesto comma dell'articolo 19 dello Statuto, si applicano per analogia.

#### Articolo 12

In deroga al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 20 dello Statuto, si applicano le disposizioni seguenti.

La procedura orale comprende la presentazione degli aspetti principali del caso da parte del giudice relatore, l'audizione delle parti da parte del Tribunale del brevetto comunitario e l'esame delle prove.

Il Tribunale del brevetto comunitario può, a norma del regolamento di procedura e dopo aver ascoltato le parti, deliberare senza procedura orale.

Il regolamento di procedura può prevedere che l'intera procedura, o parte di essa, possa svolgersi facendo uso di mezzi elettronici e stabilire a quali condizioni ciò possa avvenire.

#### Articolo 13

In deroga alla prima frase del primo comma dell'articolo 24 dello Statuto si applica la seguente disposizione.

Quando una parte ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili che siano sufficienti a fondare le proprie domande e precisato gli elementi di prova a sostegno delle stesse che si trovano nella disponibilità della controparte, il Tribunale del brevetto comunitario può ordinare che tali prove siano prodotte dalla controparte, a condizione che siano tutelate le informazioni confidenziali.

#### Articolo 14

Il Tribunale del brevetto comunitario può ordinare le misure provvisorie necessarie indipendentemente dal fatto che il procedimento principale dinanzi al Tribunale sia stato o non sia stato iniziato.

Quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova, anche prima dell'instaurazione del giudizio di merito, il Tribunale del brevetto comunitario può autorizzare in qualunque luogo, in caso di violazione reale o imminente di un brevetto comunitario, sia la descrizione particolareggiata con o senza prelievo di campioni, sia il sequestro delle merci in violazione del brevetto e, se del caso, dei relativi documenti.

Nei casi in cui le misure provvisorie o di conservazione delle prove siano state revocate, il Tribunale del brevetto comunitario ordina al ricorrente, su richiesta del convenuto, di concedere a quest'ultimo un adeguato risarcimento danni in riparazione degli eventuali pregiudizi causati da tali misure.

#### Articolo 15

L'articolo 39 dello Statuto relativo ai provvedimenti speciali in una procedura sommaria si applica anche alle misure di conservazione delle prove. Il regolamento di procedura determina chi è abilitato ad emettere tali provvedimenti.

#### Articolo 16

---

Fatto salvo l'articolo 41 dello Statuto, una sentenza in contumacia può essere emessa nei confronti di una parte che, regolarmente citata, si astiene dal comparire in udienza.

#### Articolo 17

In deroga al primo comma dell'articolo 44 dello Statuto si applica la seguente disposizione.

La revocazione della sentenza può eccezionalmente essere richiesta al Tribunale del brevetto comunitario ove sia scoperto un fatto di natura tale da costituire un fattore decisivo, che era ignoto alla parte che richiede la revocazione al momento dell'emissione della sentenza e soltanto per motivo di vizi sostanziali della procedura o di un atto configurante reato, accertato con sentenza passata in giudicato.

#### Articolo 18

Le parti possono in qualunque momento durante lo svolgimento della procedura porre fine ad una controversia mediante transazione convalidata da una decisione del Tribunale del brevetto comunitario. Tale transazione non può inficiare la validità di un brevetto comunitario.

#### Articolo 19

Il primo e secondo comma dell'articolo 54 dello Statuto, si applicano per analogia al Tribunale del brevetto comunitario.

#### Articolo 20

Quando la Corte di giustizia è investita di una causa che solleva la stessa questione di interpretazione o quando il Tribunale di primo grado è investito di una causa che mette in questione la validità dello stesso brevetto comunitario, il Tribunale del brevetto comunitario può, sentite le parti, sospendere il procedimento, sino a quando la Corte di giustizia o il Tribunale di primo grado si siano pronunciati.

Quando viene presentata opposizione alla concessione di un brevetto comunitario che designa la Comunità presso l'Ufficio europeo dei brevetti, il Tribunale del brevetto comunitario, adito in azione di nullità, può, sentite le parti, sospendere la procedura sino a che sia stata adottata una decisione definitiva in merito all'opposizione.

#### Articolo 21

L'articolo 55 dello Statuto si applica con la limitazione che agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie che non siano intervenuti né siano parti della causa è trasmessa soltanto la decisione del Tribunale del brevetto comunitario che pone fine all'istanza.

#### Articolo 22

Le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario che pongono fine all'istanza sono esecutive dal momento in cui passano in giudicato. L'appello ha effetto sospensivo. Il Tribunale del brevetto comunitario può tuttavia dichiarare le sue decisioni immediatamente esecutive, subordinandone eventualmente l'esecuzione alla costituzione di una cauzione.

---

La formula esecutiva viene apposta dal Tribunale del brevetto comunitario. Le decisioni sono esecutive nei confronti degli Stati membri.

Il Tribunale del brevetto comunitario può ordinare che l'inosservanza delle sue decisioni o delle ordinanze che costituiscono un obbligo di agire o di astenersi dall'agire sia sanzionata da un'ammenda. La relativa ordinanza può prevedere un'ammenda singola o ripetuta. L'ammenda singola deve essere proporzionata e non può superare i 50 000 euro.

#### Articolo 23

Qualunque azione promossa dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario dà luogo al versamento di spese di procedura d'importo adeguato.

Un tariffario delle spese di procedura è adottato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia o su domanda della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione.

Le spese di procedura sono pagate in anticipo. Le parti che non abbiano effettuato il pagamento delle spese di procedura prescritte possono essere estromesse dal seguito del procedimento.

#### Articolo 24

Il Tribunale del brevetto comunitario può procedere ad audizioni in Stati membri diversi da quello in cui ha sede.

#### Articolo 25

Il Tribunale del brevetto comunitario celebra il procedimento nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha domicilio il convenuto, o in una delle lingue ufficiali dell'UE, a scelta del convenuto, quando in uno Stato membro vi è più di una lingua ufficiale dell'UE. Quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, il Tribunale del brevetto comunitario celebra il procedimento nella lingua ufficiale dell'UE nella quale il brevetto comunitario è stato rilasciato.

Su richiesta delle parti e nella misura in cui il Tribunale del brevetto comunitario lo autorizzi, qualunque lingua ufficiale dell'UE può essere scelta come lingua di procedura.

Il Tribunale del brevetto comunitario può, a norma del regolamento di procedura, ascoltare le parti che compaiono di persona, i testimoni e gli esperti in una lingua diversa dalla lingua di procedura. In tal caso, il Cancelliere fa sì che quanto detto nel procedimento orale sia tradotto nella lingua procedurale e, a richiesta di una delle parti, nella lingua utilizzata da quest'ultima in applicazione del regolamento procedurale.

Il Tribunale del brevetto comunitario può, a norma del regolamento di procedura, autorizzare il deposito di documenti d'accompagnamento redatti in una lingua diversa dalla lingua procedurale. In qualunque momento, può ordinare che la parte interessata produca una traduzione di tali documenti nella lingua procedurale.

---

#### Articolo 26

Contro una decisione definitiva del Tribunale del brevetto comunitario può essere interposto appello dinanzi al Tribunale di primo grado entro due mesi dalla notifica della decisione oggetto dell'appello stesso.

Contro una decisione del Tribunale del brevetto comunitario presa ai sensi dell'articolo 243 o dell'articolo 256, quarto comma del trattato o dell'articolo 14, secondo comma del presente Allegato, può essere interposto appello dinanzi al Tribunale di primo grado entro due mesi dalla notifica della decisione stessa. Se tuttavia la decisione è stata adottata senza aver ascoltato preliminarmente la parte soccombente, tale parte può impugnarla, entro due mesi dalla notifica, dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, la cui decisione è soggetta ad appello presso il Tribunale di primo grado.

L'appello contro una decisione del Tribunale del brevetto comunitario che respinge un'istanza di intervento può essere presentato entro due settimane dalla sua notifica.

Il regolamento di procedura può determinare le situazioni e le condizioni alle quali è possibile interporre appello contro decisioni di natura procedurale adottate dal Tribunale del brevetto comunitario nel corso del procedimento.

Tutte le parti le cui istanze non siano state accolte, o lo siano state solo parzialmente, possono interporre appello a norma dei commi dal primo al quarto del presente articolo. Si delibera in merito ai ricorsi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo con la procedura di cui all'articolo 39 dello Statuto.

#### Articolo 27

L'appello può essere fondato su motivi di diritto e su elementi di fatto.

Un appello vertente su questioni di diritto è basato su mezzi tratti dall'incompetenza del Tribunale del brevetto comunitario, da irregolarità della procedura che arrecano pregiudizio agli interessi della parte ricorrente e dalla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale del brevetto comunitario.

Un ricorso vertente su elementi di fatto è basato su mezzi tratti da una nuova valutazione dei fatti e delle prove sottoposte al Tribunale del brevetto comunitario. Nuovi elementi di fatto o di prova possono essere introdotti solo se la parte interessata non era ragionevolmente in grado di produrli in prima istanza.

Un ricorso non può vertere unicamente sull'importo delle spese o sulla determinazione della parte a cui carico le spese sono poste.

#### Articolo 28

Se l'appello è fondato, il Tribunale di primo grado annulla la decisione del Tribunale del brevetto comunitario e statuisce in via definitiva in merito alla controversia. Il Tribunale di primo grado può, in circostanze

---

eccezionali disciplinate dal regolamento di procedura, rinviare la causa dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario affinché esso decida.

In caso di rinvio dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario, quest'ultimo è vincolato dai punti di diritto fissati dalla decisione del Tribunale di primo grado.

#### Articolo 29

Il regolamento di procedura del Tribunale del brevetto comunitario contiene tutte le disposizioni necessarie per applicare e, per quanto necessario, completare il presente allegato."

### **Capo II Procedure di appello dinanzi al Tribunale di primo grado**

#### Articolo 5 Numero di giudici del Tribunale di primo grado

L'articolo 48 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:

"Articolo 48

Il Tribunale di primo grado è composto da 18 giudici."

Articolo 6 Procedimento di appello in materia di brevetto comunitario

Il seguente articolo 61bis è inserito nel Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia:

"Articolo 61 bis

*Una sezione specializzata in materia di brevetti del Tribunale di primo grado, formata da tre giudici, conosce degli appelli presentati contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario.*

*Fatto salvo il disposto dell'articolo 17, quinto comma, e dell'articolo 50, i giudici di tale sezione d'appello sono scelti tra candidati che possiedono un riconosciuto, elevato livello di competenza giuridica in diritto dei brevetti e sono nominati sulla base della loro competenza. L'articolo 7 e gli articoli da 10 a 23 dell'Allegato [II] dello Statuto si applicano per analogia alla procedura d'appello dinanzi alla sezione d'appello specializzata in materia di brevetti del Tribunale di primo grado.*

*Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità europea hanno il diritto di intervenire a norma del primo comma dell'articolo 40.*

*Il procedimento d'appello si svolge nella lingua procedurale nella quale la causa è stata condotta dinanzi al Tribunale del brevetto comunitario. Si applicano i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 dell'Allegato [II] dello Statuto."*

### **Capo III Disposizioni transitorie e finali**

#### Articolo 7 Disposizioni transitorie

Il primo Presidente del Tribunale del brevetto comunitario è nominato per un periodo di tre anni, con le stesse modalità previste per gli altri membri. Il Consiglio può tuttavia decidere che si applichi la procedura di cui all'articolo 4 dell'Allegato [II] al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia.

Immediatamente dopo che tutti i membri del Tribunale del brevetto comunitario hanno prestato giuramento, il Presidente del Consiglio procede

---

alla scelta per estrazione a sorte dei giudici il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni.

Articolo 8 Entrata in vigore

Previo pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla notifica, da parte dell'ultimo Stato membro, della sua accettazione delle disposizioni della decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 229a del trattato CE che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza giurisdizionale in materia di brevetto comunitario.

L'articolo 1 dell'Allegato [II] al Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia si applica a decorrere dalla data in cui entra in vigore la decisione del Consiglio che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza in materia di brevetto comunitario.

---

## **PARTE QUINTA**

### **V**

*(Proprietà intellettuale e contraffazione)*

---

### V. 1. *(Contraffazione e pirateria; obiettivi dell'Unione europea)*

La contraffazione, la pirateria e, più in generale, le violazioni della proprietà intellettuale costituiscono un fenomeno in costante crescita che attualmente assume una dimensione internazionale e rappresenta una seria minaccia per le economie nazionali degli Stati.

Nel mercato interno europeo questo fenomeno sfrutta in particolare le disparità esistenti a livello nazionale in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Questa situazione comporta deviazioni del traffico commerciale, distorce la concorrenza e crea perturbazioni del mercato

La contraffazione, oltre alle conseguenze economiche e sociali che comportano, pone anche problemi di tutela dei consumatori, in particolare quando sono in gioco la salute e la sicurezza pubblica; è presente, inoltre, un problema occupazionale per la perdita dei posti di lavoro derivante dalla crisi di imprese i cui prodotti sono oggetto di contraffazione sul mercato. Lo sviluppo dell'uso di Internet favorisce una distribuzione immediata e globale dei prodotti pirata. Questo fenomeno appare infine sempre più legato alla criminalità organizzata.

La lotta contro questo fenomeno è dunque di fondamentale importanza per la Comunità. Che la contraffazione e la pirateria sono divenute un problema nazionale e



---

internazionale, in quanto rappresentano il 5/7% del commercio mondiale e comportano una perdita globale di 200.000 posti di lavoro all'anno. Le disparità nei mezzi utilizzati per garantire il rispetto della proprietà intellettuale, ad esempio, i regimi di sanzioni applicati fra gli Stati membri costituiscono un ostacolo ad una lotta efficace alla contraffazione e alla pirateria.

Per affrontare tale fenomeno, nel 1998 la Commissione ha presentato un *Libro verde* che mira a far conoscere il problema, a proporre una serie di contromisure. I settori d'intervento suggeriti nel *Libro verde* riguardavano in particolare l'azione esercitata nel settore privato, l'efficacia dei dispositivi di sicurezza e d'autenticazione, le sanzioni e gli altri strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali.

Nel 2003 è stata proposta al Parlamento Europeo una direttiva <sup>72</sup>destinata ad armonizzare le legislazioni nazionali finalizzate ad assicurare il rispetto di proprietà intellettuale.

La Commissione ha raccolto numerose prese di posizione sull'argomento riportate in una relazione di sintesi. Successivamente, ha organizzato a Monaco un'audizione aperta a tutti gli interessati.

Questo *meeting*, ha confermato le disparità tra i regimi nazionali di sanzione dei diritti di proprietà intellettuale, che pregiudicano la regolamentazione del mercato interno. In seguito, la Commissione ha presentato nel 2004, un progetto per

---

<sup>72</sup> Com/2003/0046 def. – Com 2003/2004

---

migliorare e rafforzare la lotta alla contraffazione e alla pirateria del mercato interno. Fra le iniziative contemplate nel progetto, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di presentare una proposta di direttiva intesa ad armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e a garantire che i diritti disponibili godano di un livello di protezione equivalente nel mercato interno.

L'attività della Commissione è, poi, sfociata nella Direttiva 89/104/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 1988, *sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa*.

**V. 2. – (Rispetto del diritto sostanziale della proprietà intellettuale. Il processo di armonizzazione. Il Libro Verde della Commissione).**

Fino ad oggi l'azione della Comunità nel campo della proprietà intellettuale ha riguardato soprattutto l'armonizzazione del diritto sostanziale nazionale o la creazione di un diritto unitario a livello comunitario. Alcune normative nazionali in materia di proprietà intellettuale sono state quindi armonizzate, come nel caso dei marchi, dei disegni e modelli<sup>73</sup>, dei brevetti concernenti invenzioni biotecnologiche<sup>74</sup> e con riguardo ad alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi<sup>75</sup>. A tale

---

<sup>73</sup> Direttiva 98/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

<sup>74</sup> Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

<sup>75</sup> Per tale normativa si veda la Parte Prima del presente lavoro.

---

proposito la recente adozione della direttiva relativa al diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale, come pure della direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione<sup>76</sup>, costituisce una tappa importante nel processo di armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi. Quest'ultima direttiva permetterà di adeguare agli sviluppi tecnologici la protezione dei titolari dei diritti, in particolare nel settore digitale. La Comunità è inoltre intervenuta per estendere la durata di protezione del brevetto per i medicinali<sup>77</sup> e i prodotti fitosanitari<sup>78</sup> nonché per stabilire norme comuni in materia di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine.

La Commissione ha presentato proposte di armonizzazione volte a chiarire la situazione giuridica relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.

La competenza comunitaria nel settore del diritto sostanziale della proprietà intellettuale, considerato sempre più un settore d'intervento prioritario per la Comunità al fine di garantire il successo del mercato interno, è pienamente

---

<sup>76</sup> Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

<sup>77</sup> Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull'utilizzazione di un certificato protettivo complementare per i medicinali

<sup>78</sup> Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari

---

riconosciuta. Che la Comunità si interessi al rispetto effettivo dei diritti di proprietà intellettuale da essa armonizzati o istituiti in ambito comunitario costituisce quindi una logica conseguenza. A livello di principio, il fatto che il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, oggi essenzialmente disciplinati dal diritto comunitario, sia garantito con modalità a volte molto diverse da uno Stato membro rispetto ad altro Stato membro può sembrare difficilmente compatibile con l'obiettivo di garantire ai titolari dei diritti un livello di protezione equivalente nel mercato interno.

E' stato necessari una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 1995 - pronunciata a proposito del regolamento sull'istituzione di un certificato complementare per i medicinali - perché si riconoscesse che i brevetti non costituiscono un settore riservato agli Stati membri e che la Comunità è competente ad adottare misure di armonizzazione in materia<sup>79</sup>.

**V.3. - (*Libera circolazione e garanzie per una concorrenza leale ed equa nel mercato interno*)**

Per facilitare la libera circolazione e garantire una concorrenza leale ed equa nel mercato interno, la Commissione propose che all'interno del mercato vi sia una completa eliminazione degli ostacoli fra gli Stati membri con particolare riguardo alla libera circolazione delle merci e dei servizi. D'altro

---

<sup>79</sup> Sentenza Regno di Spagna contro Consiglio dell'Unione europea del 13.7.1995, causa C- 350/92, racc. 1995, pag. I- 1985)

---

canto, nel Trattato CE l'art. 14, paragrafo 2, prevede uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi.

Se la progressiva armonizzazione del diritto sostanziale della proprietà intellettuale ha permesso di facilitare la libera circolazione fra gli Stati membri e di rendere più trasparenti le norme applicabili, gli strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti della proprietà intellettuale non sono stati oggetto, fino ad ora, di un'armonizzazione. Inoltre, anche quando la legislazione nazionale mette a disposizione dei titolari strumenti efficaci per far rispettare i loro diritti, la loro attuazione pratica a volte non è sempre garantita. Come sottolineato dai partecipanti alla consultazione del *Libro verde*, gli autori di atti di contraffazione o di pirateria non hanno mancato di approfittare di taluni lacune sfruttando le differenze nazionali per smerciare i propri prodotti, con conseguenti deviazioni del traffico commerciale e perturbazioni del mercato.

L'armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale permetterà di garantire una circolazione senza distorsioni nel mercato interno, una maggiore trasparenza nei regimi di sanzione ed una migliore applicazione degli strumenti messi a disposizione dei titolari di diritti.

La creazione di condizioni di concorrenza leali ed eque tra tutti gli operatori economici nel campo della proprietà intellettuale è inoltre indispensabile per permettere a tali

---

operatori di giovare in maniera efficace delle libertà fondamentali enunciate nel trattato CE. Le condizioni che permettono una concorrenza leale ed equa vengono indebolite o compromesse da norme nazionali diverse in tema di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Ne risultano, in determinate circostanze, distorsioni della concorrenza che mettono a repentaglio la libera circolazione delle merci e dei servizi nel mercato interno.

Le distorsioni della concorrenza nel mercato unico derivano non solo dalle divergenze nell'ambito d'applicazione e nella portata dei diritti di proprietà intellettuale in forza del diritto nazionale, ma anche delle divergenze nei regimi di sanzione che proteggono questi diritti dalla contraffazione e dalla pirateria. Dal punto di vista degli autori delle violazioni, la severità del regime locale di sanzioni può essere presa in considerazione nel costo di fabbricazione dei prodotti illegali. Questo costo dipenderà dalle sanzioni applicate in caso di azione giudiziaria (sequestro delle merci illegali, pagamento di multe, necessità di versare salari più elevati ai dipendenti per contrastare il rischio di misure di ritorsione).

Senza una legislazione che armonizzi i regimi di sanzione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, nel mercato unico continuerà quindi ad esistere una situazione di disparità a livello di rischi e, di conseguenza, di costi per quanti smerciano prodotti contraffatti e pirata. Giacché le merci contraffatte e usurpative sono, per definizione, delle merci legalmente vendute

---

che imitano, le disparità a livello di costi per gli operatori illegali, nel mercato unico, comporteranno anche condizioni di concorrenza differenti per gli operatori legittimi. Si può ritenere che nei settori del mercato unico in cui il regime di sanzione è relativamente poco efficace, la quota di mercato delle merci contraffatte e usurpative sia probabilmente maggiore e i prezzi, tanto rispetto ai paesi in cui esistono sanzioni più severe per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale in tutto il mercato unico.

La contraffazione e le pirateria si sviluppano e propagano sfruttando le differenze fra le legislazioni nazionali. Nei paesi in cui si sviluppa maggiormente questo fenomeno, le imprese devono affrontare, nella ramo dove operano, la concorrenza dei prodotti contraffatti e pirata, il che comporta perdite di quote di mercato ed uno squilibrio delle reti di distribuzione. Quando nel mercato circolano prodotti contraffatti e pirata, che si vendono più facilmente di quelli autentici, la domanda è orientata verso questi ultimi e non a quelli originali. Questa situazione crea un forte squilibrio che non garantisce trasparenza e parità nelle condizioni di concorrenza nel mercato interno, ed infatti, l'esigenza di armonizzare le legislazioni nazionali è deterrente in grado di eliminare queste distorsioni della concorrenza.

In particolare, nei settori dove la concorrenza è più vivace, come ad esempio il settore dei pezzi di ricambio delle automobili, la lotta alla contraffazione e alla pirateria non deve essere finalizzata all'allontanamento dei concorrenti sgraditi o ad

---

ostacolare la legittima concorrenza, che nuocerebbe gravemente alle imprese interessate, ma implicherebbe un danno alla lotta contro l'immissione di prodotti che violano la proprietà intellettuale e che in molti casi comporterebbe anche rischi per la salute o la sicurezza dei consumatori<sup>80</sup>.

#### **V. 4. - (*Azione alle frontiere per i paesi del terzo mondo*)**

La Comunità ha affrontato, per proteggere il mercato interno, la limitazione dell'ingresso di merci contraffatte e di prodotti pirata nell'Unione Europea, con una serie di normative sul controllo delle frontiere esterne.

Questa normativa si muove per impedire l'ingresso di merci provenienti da paese del terzo mondo nel mercato interno dell'Unione Europea evitando il movimento, di questi prodotti, all'interno del territorio comunitario.

Giova osservare, ogni Stato membro effettua controlli alle frontiere secondo un criterio selettivo per garantire un equilibrio tra il libero commercio internazionale e la lotta contro la contraffazione e la pirateria. Tuttavia, questo controllo, non incide sull'ingresso illegale di merci contraffatte e usurpative che vengono normalmente commercializzate nel mercato interno. E da qui l'esigenza di una regolamentazione che mette a disposizione ai titolari dei diritti una serie di misure e di

---

<sup>80</sup> Regolamento (CE) n. 1400/2002



---

procedure volte ad proteggere tutte le merci oggetto di violazione di un diritto<sup>81</sup>, comprese quelle intercettate alla dogana.

La Comunità, con questa iniziativa, ha completato una serie di iniziative che sono state promosse nel quadro delle relazioni che la stessa intrattiene con paesi terzi, in particolare, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), nel quale prevede disposizioni minime in tema di strumenti finalizzati ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

#### **V. 5. -*(Innovazione e concorrenzialità delle imprese)***

L'innovazione rappresenta uno dei principali vettori di crescita e sviluppo delle imprese e per l'intera società. Le imprese devono costantemente migliorare e svilupparsi per conquistare quote di mercato, la competitività di un prodotto assicura alle imprese una posizione di vantaggio sia tecnologico che concorrenziale.

Affinché le imprese, le università, le organizzazioni di ricerca, e tutto il settore culturale, per poter innovare occorre costruire una base per lo sviluppo innovativo, e quindi creare condizioni ottimali, per i creatori, i ricercatori, e gli inventori, dove possano svilupparsi nelle loro attività. La Comunità, quindi, deve garantire al proprio interno la libera circolazione delle

---

<sup>81</sup> Regolamento (CE) n. 3295/94, modificato, Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994

---

informazioni e non rendere l'accesso a tali informazioni difficile ed oneroso.

A tal proposito, le imprese investono considerevoli somme sul marketing, sulla ricerca e sullo sviluppo, e una tutela adeguata della proprietà intellettuale contribuisce a garantire una fiducia nel mercato interno da parte degli stessi imprenditori ma anche un maggiore incentivo per l'investimento e indi per il progresso economico.

La contraffazione e la pirateria si traduce per le imprese in un calo delle vendite, perdite di quote di mercato senza dimenticare danni morali subiti come conseguenza di ripercussioni negative in termini di immagine presso i venditori. La diffusione di prodotti contraffatti e di prodotti pirata si ripercuote negativamente sull'immagine dell'impresa stessa, la quale oltre ad aver investito sulla pubblicità del prodotto, sulla qualità ( quindi scelta di materiali particolare e di alta qualità) e sulla rarità del prodotto, subisce una impennata dei costi di progettazione o di indagini di mercato ecc...

Dalle risposte ricevute dalla Commissione, in seguito alla pubblicazione del *Libro verde*, è emerso che nell'Unione europea le merci contraffatte e usurpative rappresentano il 5%; così composto: vendite di CD e audiocassette il 10%; vendita di DVD il 16% ; il 22% riguarda, infine, calzature e capi d'abbigliamento. Nel settore del software si evince che nel 2000 nell'Unione europea si sono avute perdite per oltre 3 miliardi di dollari.

---

**V. 6. -** *(Contraffazione e pirateria elementi destabilizzanti per l'equilibrio economico; danni all'occupazione; problemi fiscali e la tutela dei consumatori.)*

I diritti della proprietà intellettuale assumono grande rilevanza in ambito culturale, soprattutto nel settore audiovisivo, l'assenza in questo settore di una adeguata protezione ha portato grossi ripercussioni economiche e una minaccia per il nostro patrimonio culturale in relazione anche alla diversità culturali che si trovano in Europa.

Le perdite che questo settore subisce (in particolare le edizioni musicali ed audiovisive) comportano ingenti danni economici, ad esempio il pirateggio di opere che conoscono un certo successo non priva solamente gli autori dei loro diritti ma rende impossibile la salvaguardia della pluralità, tendenze notevolmente accentuate dal passaggio da supporti analogici e quelli digitali.

Tali problemi, si ripercuotono in particolare sulle imprese, che subendo grosse perdite, a causa appunto della contraffazione e della pirateria, riflettono sulle domande di posti di lavoro e sulla perdita di lavoro.

Il fenomeno comporta anche una serie di perdite (dazi doganali e IVA) per gli Stati e per la stessa Comunità, in particolare quando le merci contraffatte sono prodotte in stabilimenti clandestini da personale non dichiarato.

---

Questo fenomeno è una vera minaccia per l'equilibrio economico che rischia specialmente in alcuni settori di essere un fattore di collasso, come ad esempio nel settore dei tessuti.

A fronte di ciò, in Europa un elemento chiave per la lotta a questi fenomeni e la tutela dei consumatori, che sono i primi ad subire gli effetti negativi. La Comunità, infatti, sta focalizzando le proprie forze per cercare di creare un elevato livello di protezione per i consumatori, ed in particolare per la salute e la sicurezza. In genere il consumatore subisce una truffa deliberata sulla qualità dei prodotti che questi hanno diritto di avere o quantomeno si aspettano. Quando poi il consumatore acquista prodotti pirata o contraffatti da canali commerciali illegali, in genere questi prodotti mancano di garanzia post vendita e anche eventuali risarcimenti di danni. Oltre a questi inconvenienti, il rischio per i consumatori riguarda la salute ( contraffazione di farmaci) ed alla sicurezza (contraffazione di giocattoli e parti di automobili).

---

**PARTE SESTA**

**VI**

**Rapporti della tutela della proprietà intellettuale**  
**(copyright) nell'ambito del trattamento digitale (digitale**  
**assets)**

---

## VI. 1. (*Scenari sul Copyright e il libero sviluppo dell'informazione*)

L'uso dell'informazione e della conoscenza passa sempre più attraverso le tecnologie digitali. Ciò che in passato poteva essere comunicato solo con la carta, il vinile o la radio, oggi attraverso il computer può essere diffuso attraverso le reti digitali. Per poter leggere le informazioni, il computer utilizza un codice binario attraverso l'utilizzo di software ed hardware con funzioni in grado di gestire e distribuire milioni di informazioni.

Lo sviluppo in questo settore ha portato, il mercato ad uno scenario dove non c'era sicurezza negli scambi in rete e la contraffazione ma soprattutto della pirateria informatica, quindi la necessità di tutela della proprietà intellettuale (*copyright*). La protezione del *copyright* soprattutto quelle di ultima generazione, non si limitano soltanto ad impedire all'utente la copia, ma piuttosto mirano a conformare l'uso dell'informazione. In altre parole, le tecnologie digitali consentono di predeterminare come, quando e dove l'informazione potrà essere usata. Le maggiori imprese del settore stanno investendo grossi capitali per la produzione di protezioni tecnologiche.

Fino ad oggi questo scenario è in piena trasformazione. In realtà vi sono delle regole per l'accesso e l'utilizzo dei contenuti digitali, che nella formulazione viene definito **DRM** (*Digital Right Management*), queste regole che possono essere anche definite "diritti".

---

Il **DRM** si differenzia dalle precedenti misure tecnologiche di protezione, in quanto non si limita a chiudere il contenuto digitale, ma anche, a rappresentare una infrastruttura tecnologica di un mercato interno sicuro. In proposito l'ultimo ritrovato è il *Trusted Computing*, sistema sviluppato da imprese leader nel settore del software e dell' hardware che tende a ricreare un ambiente digitale sicuro dove convergono accesso ad Internet, telefonia cellulare e televisione digitale.

Attualmente questo sistema non è uniforme in tutta la rete, e non esiste un sistema standard universale, ma esistono sistemi diversificati ad esempio nei nostri computer, nei cellulari o nei palmari televisioni digitali ecc. Al momento, però questi sistemi vengono utilizzati per commercializzare contenuti digitali prodotti dall'industria dell'intrattenimento e dell'editoria.<sup>82</sup>

Uno scenario dove l'operazione economica presidiata dal DRM si basa su contratti, infatti, l'accesso al contenuto digitale si basa su contratti generali (lo scarico di file di testo o musicali), contratti che si differenziano, quindi a secondo l'utilizzo o l'accesso che si fa (industrie culturali).

Certo l'accesso attraverso questi contratti viene controllata da soggetti ( *industrie high tech*) che hanno controllo della tecnologia, tale controllo comporta anche un enorme potere, che ripercuote la tutele del diritto d'autore, *privacy*.

## VI. 2. (*Aspetti legislativi del copyright*)

---

<sup>82</sup> Foro Italino – 2004 Corte Cass. , sez. III penale, 7 aprile 2004.

---

Il sistema DRM pur essendo di oggetto di attenzione da parte dei governi non è attualmente regolato. Mentre le misure tecnologiche di protezione hanno avuto una serie di regolamentazioni, la così detta sfida digitale al diritto d'autore.

Tale risposta risale dagli anni ottanta dagli Stati Uniti per poi arrivare in Europa attraverso l'armonizzazione comunitaria. Tale risposta normativa riguarda appunto i software, inserimento di nuove opere, il rafforzamento dei diritti di esclusività, attribuzione degli stessi sul prezzo di vendita degli strumenti e supporti e per la riproduzione domestica nonché regolamentazione delle nuove strutture tecnologiche di protezione. Tale regolamentazione però è controllata da soggetti privati molto forti che intendono ricreare una struttura di controllo privato.

La prima forma di tutela giuridica è contenuta in un accordo che i legislatori americani hanno ideato che si chiama *DMCA*, analoga disciplina è stata varata in Europa con la direttiva 2001/29/CE..

Le norme generali che accomunano gli Stati Uniti e l'Europa riguardanti i divieti:

- 1) di elusione delle protezioni
- 2) di produzione o diffusione di tecnologie finalizzate alla elusione delle protezioni

Tuttavia, queste norme hanno avuto, nell'applicazione pratica, non pochi problemi, infatti, non chiariscono la distinzione fra tecnologia "buone e tecnologia "cattiva".



---

In America questa regolamentazione ha avuto esiti giudiziari alquanto controversi. Molti soggetti colpiti dalle prime decisioni non erano i così detti pirati informatici, ma persone che operavano nel mondo della scienza, della tecnologia e dell'editoria.

Se analizziamo tale normativa, scorgiamo un potere di controllo assoluto dell'informazione, in quanto norme, tendenzialmente destinate a colpire i pirati informatici, finiscono per colpire coloro che sono in grado di sviluppare e diffondere nuove e competitive tecnologie.

In realtà, queste norme che dovrebbero consacrare la libertà di informazione, non sono altro che un mezzo per consentire alle multinazionali americane di impedire un equo sviluppo delle conoscenze insite nei contenuti della innovazione formalizzata in diritto della proprietà intellettuale.

Nel mondo le Corti fissano elementi di connessione tra le protezioni tecnologiche e il tessuto giuridico dei sistemi istituzionali di riferimento. Il problema è rappresentato dall'esistenza di una clausola costituzionale sulla proprietà intellettuale, ovvero sul diritto di autore. Da tale angolo visuale, va segnalato che una parte autorevole ed estesa della dottrina nordamericana ha mosso pesanti critiche alle norme in questione, e che alle medesime critiche fa eco l'attivismo delle associazioni che difendono le libertà fondamentali e i diritti civili nell'era digitale.

---

Oggi giorno, le tecnologie diventano sempre più sofisticate, ricche e complesse. Infatti, le direttive giuridiche che sottostanno alla materia sono lacunose e sovente non in grado di comprendere tutte le implicazioni che sorgono dai contratti privati che disciplinano la materia e la effettiva protezione tecnologica..

**VI. 3.** *(Scenari del conflitto tra copyright e industria culturale e libertà dell'informazione)*

Come abbiamo detto, sono stati gli USA ad essere i pionieri sia per la regolamentazione e tutela della proprietà intellettuale in Internet, sia per affrontare la sfida della rivoluzione digitale e una più rapida diffusione delle informazioni

Ad alimentare tale progetto fu il criterio di unire la possibilità di tradurre qualsiasi tipo di contenuto (musica, film, testi, programmi) in unità digitali (BIT), e di distribuirlo attraverso una rete di terminali intelligenti, allargando il raggio d'azione e dando la possibilità a tutti di accedervi.

Alla realizzazione di questo enorme progetto commerciale si opponevano due ostacoli: il primo, riguardava i pionieri di Internet, cioè coloro i quali non volevano che il sistema fosse aperto ad una utenza maggiore e che rimanesse solo una loro nicchia; il secondo, riguardava il problema del *copyright*. Infatti, fino ad allora il *copyright* proteggeva la proprietà intellettuale relativa ai contenuti incorporati in supporti materiali tradizionali (carta stampata, pellicole, nastri elettromagnetici, ecc.), mentre,

---

ora affrontava una situazione del tutto diversa e per molti aspetti più complicata dipendente alle nuove tecnologie digitali.

Chiunque accedeva ad Internet poteva riprodurre, duplicare liberamente questi prodotti in un numero infinito di volte. A fronte di ciò i legislatori statunitensi affrontarono questo problema con il **DMCA** (*Digital Millenium Copyright Act*) che entrò a far parte della legislazione degli Stati Uniti nel 1998.

Il DMCA, per molti aspetti criticato, consisteva nella risposta alla libera utilizzazione delle tecnologie digitali per difendere la proprietà intellettuale. Il meccanismo - basato su un controllo rigidissimo e su di un allargamento delle aree considerate illegali - si avvaleva di un inasprimento del regime sanzionatorio.

I critici accusano il **DMCA** di bloccare lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnologica, di frenare la competizione agevolando il controllo del mercato da parte delle grandi multinazionali, di ridurre i diritti dei consumatori, limitando la possibilità del libero utilizzo dei prodotti legittimamente acquistati.(così detto “*fair use*”).

Ad analoghe critiche si presta il **DRM** (*Digital Rights Management*), che costituisce un modello di gestione dell'utilizzazione dei contenuti digitali. In questo ambito, vi è un divieto per i ricercatori di esaminare un *software* al fine di studiarne il funzionamento e verificarne eventuali errori di programmazione. La finalità di tale divieto è in funzione

---

esclusiva di impedire la pubblicandone dei risultati dello studio e, quindi, evitare la libera utilizzazione che sarebbe illegale.

Altra critica concerne la violazione o limitazione della posizione dei consumatori, che non possono effettuare copie private, del prodotto acquistato legalmente, a scopo di *back-up* o comunque di utilizzazione privata (gestione su disco rigido del computer privato del prodotto per una migliore fruizione) Tutte restrizione che negli Stati Uniti hanno acceso conflitti d'interesse fra l'industria culturale e l'industria tecnologica e i consumatori, provocando così crociate ideologiche, campagne mediatiche.

### **VI. 3. a** - (*La situazione nell'U.E.*)

Nel 2001 è stata approvata la **EUCD** (*European Union Copyright Directive*) che è la risposta europea al contestatissimo DMCA statunitense.

La Direttiva è stata approvata nonostante la forte opposizione delle associazioni per la difesa dei consumatori, dei rappresentanti delle comunità di sviluppatori e utenti del *software free* e *open source*, preoccupati della possibilità di brevettare singoli algoritmi e del conseguente pericolo di arrestare del tutto la ricerca e di creare un mercato monopolistico.

La EUCD è passata in Europa, ma solo pochi paesi (Italia, Grecia, Danimarca) hanno recepito nel proprio ordinamento legislativo questa direttiva. Si tratta comunque di una variante del DMCA, ma con compromessi e ambiguità. Ad esempio, è stato riconosciuto un compenso forfetario ai titolari dei diritti d'autore

---

anche per l'eventuale copia ad uso privato fatta dal consumatore. In realtà, altra disposizione vieta la possibilità di copie ad uso privato, con la conseguenza che il consumatore si troverà costretto a pagare un compenso per una copia che non potrà mai fare.

#### VI. 4. (*Diritti dei consumatori*)

La compressione dei diritti del consumatore si sviluppa su due aspetti: quello tecnologico e quello legislativo.

Il primo problema viene a delinearsi con l'introduzione di un **DRM** (modello di gestione e di protezione). Infatti, questo filtro se impedisce la violazione del *copyright*, al tempo stesso non consente di distinguere fra uso legittimo (*fair use*) e uso illegittimo dei materiali coperti da *copyright*. In tal modo non si tiene presente il conflitto che nasce fra i limiti della tecnologia e i diritti degli utenti – consumatori, che permettono solo a coloro che sono detentori di *copyright* di essere unici a stabilire le regole del sistema informatico globale.

Dopo aver introdotti questi sistemi di sicurezza digitali, le grandi *lobby* delle case discografiche e del cinema, hanno influenzato l'approvazione di leggi come la DMCA negli USA e la EUCD nell'U.E., di guisa che oggi viene considerato illegale accedere secondo modalità sgradite al produttore del contenuto di DVD o di CD (addirittura alcune case produttrici hanno creato CD che, se inseriti in un computer, lo manda in tilt)<sup>83</sup>.

---

<sup>83</sup> Robin Gross, direttrice associazione JP Jusyice, convegno Milano, 10 maggio 2003

---

Il problema della tutela del *copyright* contro la pirateria non può essere affrontato scaricando sulle spalle di dei consumatori (come avviene con le assicurazione auto, che il 90% degli utenti onesti paga per i danni provocati dal 10% così detti “furbi”), ne tanto meno delegando la SIAE alla tutela del diritto d’autore, ma riducendo l’IVA sul prodotto convincendo gl’imprenditori ad abbassare i prezzi. Tuttavia occorrerebbe una soluzione concordata fra le parti in causa; industria culturale, consumatore e produttori di tecnologie di riproduzione<sup>84</sup>.

\*\*\*

---

<sup>84</sup> Carlo Pilieri, presidente dell’Associazione nazionale per la difesa e l’orientamento dei consumatori e degli utenti (ADOC), Corriere della Sera, inserto Economia, 26 maggio 2003

---

## BIBLIOGRAFIA

**Anson**, How Intangible Assets Drive Capitalisation, LES Nouvelles 1999, 133

**Arrow-Kossovsky**, Valuing Intellectual Property.

**Borgman, Christine L.** From Gutenberg to the Global Information Infrastructure (GII): Access to Information in the Networked World. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2000. viii, 324 p.

**Cho, M., Ilangasekare, S., Weaver, M., Leonard, D., Merz, J.,** Effects of patents and licenses on the provision of clinical genetic testing services. Journal of Molecular Diagnostics 2003.

**Curti Gialdino**, Brevi considerazioni sulla tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento dell'Unione Europea, in Atti del Convegno sulla Proprietà industriale tenuto ad Ischia nell'ottobre 2003.

**Degnan**, Using Financial Models to Get Royalty Rates, LES Nouvelles 1998, 59

**De Robbio A.**, Diritto di accesso ai contenuti e diritti di proprietà intellettuale nell'infrastruttura globale dell'informazione

**Delli Santi**, Le biotecnologie brevettabili, su Il Sole 24 ore del 10.09.99

**Dahrendorf**, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Roma – Bari, 1995

**Di Maio**, La tutela civile dei diritti, Milano, 2003, pp. 393 ss..

---

**Guidetti**, La direttiva 98/44/CE sulle invenzioni biotecnologiche, in Contratto e Impresa/Europa n. 1, Padova, 1999.

**Gimelli F.**, Biotecnologie vegetali e tutela della proprietà intellettuale.

**Hafner, K e Lyon, M.** Where Wizard Stay Up Late: The Origins of the Internet, Simon & Schuster, 1996

**Ianniruberto P.**, La frontiera finale – Quali limiti alla protezione brevettuale del software ?, La situazione attuale in Europa, intervento alla Conferenza di Ischia sulla proprietà intellettuale, ottobre 2003.

**Khoury-Daniele-Germeraad**, Selection and Application of Intellectual Property Valuation Methods in Portfolio Management and Value Extraction, LES Nouvelles 2001, 77

**Khoury**, Valuing Intangibles? Consider the Technology Factor Methods, LES Nouvelles 2001, 87

**Latouche's**, L'occidentalizzazione del mondo, Torino, 1993.

**McGavock-Haas-Patin**, Factors affecting royalty rates, Les Nouvelles 1992, 107

**Parr-Smith**, Investment Theory for Royalty Rates, LES Nouvelles 1987, 153

**Pilieri Carlo**, presidente dell'Associazione nazionale per la difesa e l'orientamento dei consumatori e degli utenti (ADOC), Corriere della Sera, inserto Economia, 26 maggio 2003



---

**Rambelli**, La direttiva europea sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, in Contratto e Impresa/Europa n.1, Padova, 1999.

**Riccobono F.**, Soggetto Persona Diritti, Napoli 1999, ed in particolare il cap. V intitolato I diritti umani della quarta generazione, pp. 97 ss.

**Robin Gross**, direttrice associazione JP Jusyice, convegno Milano, 10 maggio 2003

**Sandri**, Methodology Approach to Evaluation, LES Nouvelles 1995, 181.

**Scaglione**, Licensor View of Royalty Rate, LES Nouvelles 1981, 231.

**Sen**, Laicismo indiano, Milano 1998.

**Smith-Parr**, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, 1989.

**Samuelson, Pamela** . Does Information Really Want to be Licensed?. The Journal of Electronic Publishing, marzo 1999.

**Stoley and J.R. Laporte**. The Public Health, the University, and Pharmacoepidemiology. in: Pharmacoepidemiology, third edition, ed. B.L. Strom, John Wiley & Sons, 2000, pp.75-89.

**Thumm, N.**, Research and Patenting in Biotechnology; A Survey in Switzerland. Swiss Federal Institute of Intellectual Property; 2003.

---

**Thumm N.**, Strategic Patenting, in Biotechnology. Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 16. N. 4 dicembre 2004 pp. 529-538.

**Zolo D.** Cosmopolis. Una prospettiva del governo mondiale, Milano 1995, pp. 138 ss, 160 ss.

---